

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIA EN DERECHO ECONOMICO

PROBLEMATICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS EN  
INTERNET

CLAUDIA MONESTEL QUESADA

2002

Gracias señor, por permitirme concluir una etapa más dentro de mi formación académica y profesional. Te pido que ello sirva como instrumento para el servicio de los demás, cual ha sido mi objetivo desde el día en que escogí ser abogada.

A mi querido esposo, por estar hombro a hombro a mi lado, en la lucha para  
construir un porvenir mejor para nuestra familia.

A ti Tere, por ser un ejemplo de dedicación y esfuerzo, para alcanzar tus metas en la vida, a pesar de las adversidades que Dios te ha permitido vivir, pero que se han convertido en la fuerza de tu existir.

A Papi, de quien he aprendido a ser paciente y digna en mi actuar y a Mami, por quien soy lo que soy y a quien me debo en todo.

A los dos, porque no escogería otros padres para mí.

# Tabla de contenidos

<b>INTRODUCCION GENERAL.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPITULO I. CONCEPCIONES GENERALES SOBRE INTERNET.....</b>	<b>7</b>
SECCION A) SOBRE LAS REDES.....	8
a) <i>Qué es una Red?</i> .....	8
b) <i>Beneficios de una Red</i> .....	9
c) <i>Componentes de una Red</i> .....	11
d) <i>Servicios de una Red</i> .....	18
SECCION B) SOBRE INTERNET.....	20
a) <i>Servicios</i> .....	21
b) <i>Funcionamiento</i> .....	26
c) <i>Regulación Jurídica del Ciberespacio</i> .....	31
<b>CAPITULO II. LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET.....</b>	<b>37</b>
SECCION A) SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO.....	37
a) <i>Definición de nombres de dominio</i> .....	38
b) <i>Estructura</i> .....	40
c) <i>Registro</i> .....	41
d) <i>Relación entre marcas y nombres de dominio</i> .....	43
SECCION B) CONFLICTOS ENTRE DOMINIOS Y MARCAS: ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.....	45
a) <i>Conflicto por el uso de los nombres de dominio</i> .....	45
b) <i>La OMPI se enfrenta al conflicto entre Marcas y Nombres de Dominio</i> .....	51
SECCION C) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.....	61
a) <i>Requisitos del procedimiento</i> .....	64
b) <i>Condiciones propias del procedimiento</i> .....	65
c) <i>Requisitos mínimos del procedimiento propuestos por la OMPI</i> .....	66
SECCION D) NORMATIVA APLICABLE AL CASO COSTARRICENSE.....	71
a) <i>Constitución Política</i> .....	72
b) <i>Convenio de París</i> .....	74
c) <i>El ADPIC</i> .....	79
d) <i>Código Civil</i> .....	81
e) <i>Ley de Marcas y otros signos distintivos</i> .....	83
f) <i>Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual</i> .....	88
g) <i>Ley número 7472</i> .....	91
h) <i>Código Procesal Civil</i> .....	96
i) <i>Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social</i> .....	100
<b>CONCLUSION GENERAL.....</b>	<b>108</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>113</b>

## **TABLA DE ABREVIATURAS**

ADPIC: Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

CPC: Código Procesal Civil.

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

LEY 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

WWW: World Wide Web.

HTTP: Hyper Text Protocol.

IP: Internet Protocol.

FTP: File Transfer Protocol.

MONESTEL QUESADA Claudia. "Problemática de los Nombres de Dominio y Marcas en Internet". Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Máster en Derecho Económico, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, 2002.

**DIRECTORA:** Govaere Vicariolli Velia.

**UNIDAD ACADEMICA:** Sistema de Estudios de Postgrado.





## **1 INTRODUCCION GENERAL**

Con el fin de dar respuesta a una serie de interrogantes que sobre la Internet y el comercio electrónico surgen al mundo jurídico fue que nació la necesidad de ir penetrando este campo tan fascinante y escasamente explorado por la Ciencia del Derecho, más por ser tan amplia la discusión que se ha generado a raíz de la llamada Revolución Digital, en sus diferentes facetas y al ser indispensable la delimitación de un tema particular, es que el tema de la Problemática de los Nombres de Dominio y las Marcas en Internet es el que en este trabajo se analiza.

La relación de las Marcas y los Nombres de Dominio en Internet es un fenómeno novedoso que por referirse a dos figuras distintas y a la vez similares, como son los dominios y las marcas, ha llevado a tener que hacer un análisis de distintos aristas del derecho, como son el tema de la competencia desleal y lógicamente el de la propiedad industrial, específicamente en la materia marcaria. Pero sobre todo, fue la necesidad de dar a conocer algunas alternativas que funcionen como una opción dentro de nuestro país, a la hora de enfrentar conflictos entre estas dos figuras, la que movió nuestro interés por el desarrollo de este tema en particular, de manera que cualquier operador jurídico cuente con una opinión al respecto, que bien pueda compartir o que por lo menos le permita contar con un criterio para su propia crítica.

Y es que cuando nos encontramos con temas tan novedosos como el que nos ocupa, sobre el que además no existe regulación legal alguna, sino que sólo contamos con el esfuerzo de organizaciones internacionales que terminan por convertirse en cuerpos de recomendaciones o directivas que no son vinculantes para ningún Estado, nos encontramos con la de que en nuestro país tales temas ni siquiera se han discutido lo suficiente y por consiguiente al igual que en la mayoría



del mundo no existe regulación al respecto, de manera que se hace necesario que empecemos la discusión al respecto, siendo parte de lo que se pretende lograr en este trabajo y que empecemos a adelantar soluciones desde la perspectiva del Derecho ante posibles conflictos entre dominios y marcas en Internet, sobre todo porque no podemos cerrar los ojos al hecho de que nuestro país, al igual que el resto del mundo, está aplicando técnicas de comunicación en red, que por lo menos en nuestro caso carecen de toda regulación especial e interna.

De esta manera a través de este Trabajo Final de Graduación, se tratará de arribar a los siguientes objetivos generales y específicos:

Como Objetivos Generales tenemos:

- 1) Hacer una presentación clara y sencilla de lo que es la red Internet, de sus beneficios y componentes, así como de su forma de operación.
- 2) Presentar un análisis coherente de los problemas sobre nombres de dominio en Internet.
- 3) Señalar la relación intrínseca que se deriva de los problemas sobre nombres de dominio en Internet y el Derecho de la Competencia.

Por su parte los Objetivos Específicos son:

- 1) Estudiar los elementos que conforman la Internet en una perspectiva histórico técnica.
- 2) Señalar los principales problemas de competencia desleal, que se han presentado en Internet, por utilización de nombres de dominio.



- 
- 3) Comprobar que las soluciones a los problemas de competencia desleal por la utilización de nombres de dominio en Internet, se encuentran en disposiciones normativas y en la interpretación global del Ordenamiento Jurídico.

Para llegar a alcanzar tales objetivos, hemos recurrido a la utilización y combinación de varios métodos de investigación cuales son: En primer lugar el Método Histórico, con el fin de definir la evolución de Internet y de ciertos procesos de regulación que se han dado internacionalmente para la solución de controversias entre nombres de dominios y marcas, pero también para vislumbrar el estado actual de algunas normas del Ordenamiento Jurídico costarricense y la forma en que creemos se puede proyectar una futura aplicación de las mismas con motivo de la solución de controversias entre estas dos figuras.

El Método Comparativo, para establecer las semejanzas y las diferencias entre las marcas y los nombres de dominio, así como la similitud y diferencia entre los procesos de Solución de Controversias de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y los procesos administrativos o judiciales que nuestra legislación nacional nos permitiría aplicar. De la misma forma, la similitud y diferencia entre ciertas normas de rango internacional como el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y normas nacionales que han venido a ser un cumplimiento a las obligaciones contraídas internacionalmente, como son la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, entre otras.

Todo lo cual nos permitirá hacer una crítica de los institutos utilizados y encontrar los planteamientos más importantes que se han hecho al respecto, de manera que podamos determinar una posible solución jurídica con la utilización de las normas ya existentes.



El Deductivo, porque a partir de los procesos generales y los modelos a seguir dados por la comunidad internacional, tanto a nivel normativo como a través de recomendaciones, podemos llegar a definir modelos aplicables a nuestra situación particular, partiendo de elementos legales con los que ya contamos. Este método está muy relacionado con el anterior, porque haciendo el análisis comparativo, es como podremos ir deduciendo opciones valederas ante el quebrantamiento de los derechos marcarios por la utilización y registro de nombres de dominio, así como la violación que se produce en cuanto a los derechos de la competencia.

Además el método Exegético, que nos permite determinar las principales características de los institutos estudiados, de las materias con las que se relacionan y de los instrumentos que integran nuestro Ordenamiento Jurídico. Este método es quizá uno de los principales, porque determinando las características más importantes de institutos jurídicos que parecen semejantes, podremos determinar que a la vez presentan diferencias, como es el caso de los nombres de dominio y las marcas y así podremos definir las soluciones a la problemática expuesta.

En definitiva con el desarrollo de un tema como el que nos ocupa, queremos identificar un problema que si bien ha sido tratado por parte de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, el enfoque que se ha presentado no lo ha hecho como uno solo, sino que se han desarrollado por separado.

Si bien es cierto, al estudiarse los nombres de dominio y su utilización en la Red, se han llegado a determinar una serie de eventos, que se han considerado actos de competencia desleal, no se ha profundizado en el análisis de las normas protectoras de los llamados comerciantes y la consecuente protección que a su vez se deriva hacia los consumidores.



Normalmente las soluciones propuestas y aplicadas a los casos de conflicto entre usuarios de nombres de dominio propietarios y quienes no lo son, consisten en la aplicación de medidas de carácter registral y de normas internacionales, pero no se ha planteado la solución derivada del derecho de la competencia.

Debemos enfrentar el problema de determinar si existe o no, la normativa que permite la solución de controversias por el uso o la violación de los derechos marcarios y la consecuente competencia desleal, de manera que se determine por ejemplo si la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, resulta ser el instrumento que regule la competencia desleal en la utilización de nombres de dominio a través de la Red o si además se pueden aplicar otras normas que forman parte del Derecho de Marcas, del Derecho Intelectual e Industrial y de normas internacionales, haciendo una aplicación extensiva o analógica de las mismas.

De esta manera el campo propiamente legislativo - normativo, resulta ser un eje fundamental dentro del presente trabajo, porque permitirá realizar un análisis comparativo de la realidad mundial y de las normas existentes en estas materias.

Pese a que dentro del trabajo, no encontraremos normas especiales que regulen estos fenómenos en nuestro país, haremos una utilización de la legislación existente en materias como las citadas anteriormente, sea, competencia desleal, derechos marcarios, etc.

De esta forma se hará un desarrollo de los conceptos fundamentales sobre Internet, como son las redes, los servidores, tarjetas interfaz, hubs, enrutadores, módems, entre otros, así como de los servicios de una red, todo ello dentro de la Sección A)



---

del primero de los Capítulos, que hemos denominado "Concepciones Generales sobre Internet", sin olvidar el estudio propio de la Internet en la Sección B) del mismo Capítulo a través de sus servicios, su funcionamiento y su regulación jurídica.

En el Capítulo Segundo de este estudio, titulado "Los Nombres de Dominio en Internet", es donde se encuentra todo el fundamento de normas internacionales y nacionales que consideramos pueden ser utilizadas para la solución de controversias entre dominios y marcas en Internet, pero ello, que es el contenido de la última Sección del Capítulo, es la conclusión del análisis, después de haber empezado definiendo a los nombres de dominio, su estructura y su relación con las marcas, después de haber presentado el conflicto entre marcas y dominios como actos de competencia desleal y después de haber dado a conocer los procesos de la OMPI en cuanto al tema de la solución de controversias.



## **CAPITULO I. CONCEPCIONES GENERALES SOBRE INTERNET.**

Con el transcurso de la historia, el hombre ha desarrollado medios para el almacenamiento de sus descubrimientos, de su conocimiento. Medios como la escritura o la imprenta, han sido utilizados no solo para almacenar tal información, sino para pasar tal conocimiento de generación en generación.

Sin embargo, la constante evolución humana, ha conducido a la necesidad de sacar provecho de ese cúmulo de conocimientos, ya sea aplicando teorías o leyes a la información almacenada. Dicho en otras palabras, el acumulamiento de información crea la necesidad humana de comprenderla y sacarle provecho, por medio de lo que hoy conocemos como “procesamiento de información”.

A medida que se obtiene una mayor cantidad de información, el procesamiento manual se torna más difícil y consume gran cantidad de tiempo. La necesidad de solventar esta problemática conduce al hombre a crear mecanismos de procesamiento de información, surgen entonces las primeras computadoras, las cuales llegan a satisfacer ambas necesidades: almacenamiento y procesamiento.

Cuando las necesidades pasaron del simple almacenamiento y procesamiento local, a la difusión de esa información, se crearon las redes de computadoras, que surgieron en un primer momento como redes de alcance local, es decir, su alcance se limitaba a las paredes de un edificio determinado. Al inicio, los componentes de éstas redes de computadoras eran diseñados en forma exclusiva por la compañía que los utilizaría, o eran modelos exclusivos de un proveedor determinado, de manera que permitían transferir información sólo a aquellos que contaban con sistemas iguales, equipo igual, es decir, la información se daba a los que trabajaban



bajo los sistemas que pertenecían a un cierto grupo. Se trataba de los sistemas propietarios.

La necesidad de utilización de redes fue creciendo, y debido a esto, la necesidad de un mercado estandarizado de componentes de red condujo a la ISO a la implementación de un modelo estándar de sistemas abiertos, conocido como OSI (Open Systems Interconnection), el cual vino a estandarizar la producción de componentes de red, tanto en hardware como en software.

Posteriormente, como veremos más adelante al iniciar el estudio de Internet, sucedió que debido a la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó una red de alcance regional, como medida de contingencia para la protección de la información, en caso de un posible ataque ruso.

### ***SECCION A) Sobre las Redes***

Vimos entonces, que el surgimiento de las redes empezó por los sistemas de redes internas, para luego llegar a conformar la red externa que conocemos como Internet, por esta razón es fundamental, partir de una explicación del tema de las redes en general, para luego caer al tema concreto de este Capítulo, cual es el de Internet.

#### **a) Qué es una Red?**

En términos muy simples debemos decir, que cuando hablamos de una red, no estamos hablando de otra cosa más que de un grupo de computadoras conectadas entre sí y que de dicha conexión se pueden obtener una serie de beneficios. Tales





beneficios se dan porque se le permite al usuario compartir información y compartir equipo, así por ejemplo, el estar conectado en red, permite que se tenga una única impresora y que todas las estaciones de trabajo impriman allí, por lo que ya no es necesario que cada computadora cuente con su propia impresora.

Se ha entendido por red una especie de configuración de las computadoras, para que entre ellas se pueda intercambiar información, pero como cada una de las computadoras puede provenir de diferentes fabricantes, tanto en sus componentes de hardware como en los de software, se hace necesario elaborar una serie de reglas llamadas protocolos <sup>(1)</sup> que permitan la comunicación que se quiere lograr en la red.

Como se denota el eje central de una definición como la anterior está en los beneficios que genera una red, pasemos entonces a puntualizar algunos de estos beneficios.

#### b) Beneficios de una Red.

Líneas atrás mencionamos como el primero de los beneficios de una red, el hecho de compartir información. Las personas pueden compartir entre sí información de cualquier naturaleza, desde la que se presenta en forma de documentos en un programa de procesador de palabras o la que es suministrada por una base de datos.

Pero los beneficios no se quedan allí, también mencionamos que uno de ellos era el compartir recursos, porque conectadas las computadoras entre sí, pueden

---

<sup>1</sup> "Protocolo: es el método de acceso a un recurso

Por ejemplo: [http://www.pntic.mec/centros/equipos\\_orientacion/index.htm](http://www.pntic.mec/centros/equipos_orientacion/index.htm)

[http:](http://) es el protocolo específico dentro de WWW. Pueden sin embargo ser otros: ftp, news, mailto, nntp, wais,..."

<http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=conce.zip>



compartir equipos y dispositivos, lo que es beneficioso porque reduce los costos que genera el tener que adquirir el hardware.

Por otra parte, si almacenamos un programa en una computadora central, cada una de las demás computadoras conectadas en la red podrá acceder a ese programa, por ejemplo, pensemos en una hoja electrónica o un procesador de palabras. De esta manera los usuarios pueden correr los programas desde sus propias computadoras, sin necesidad de tenerlos instalados en ellas.

Otra de las ventajas de una red, estriba en el hecho de que se puede trabajar en equipo, es decir, se deja de lado la práctica que tenían muchas empresas, de utilizar grandes y costosas computadoras para la realización de sus funciones diarias, pasando a un sistema en donde con una red, varias computadoras pequeñas y menos costosas, pueden realizar esas tareas complicadas.

Por otra parte, se permite una comunicación a través de mensajes en donde la información enviada llega sólo unos segundos después a su receptor, además gracias a este tipo de comunicación es posible mantener reuniones con personas de otra oficina, incluso ubicadas al otro lado del mundo, sin tener que trasladarse hasta ese sitio.

Una vez analizadas las principales ventajas de trabajar en red, pasemos a indicar los componentes de la misma, gracias a los cuales estos beneficios pueden ser logrados.

#### c) Componentes de una Red.



La red está conformada por una serie de componentes físicos, necesarios para su construcción y para su operación, que van desde los servidores hasta por ejemplo los bridges o los enrutadores que dirigen la información enviada.

### **c.1) Servidores**

Se trata de computadoras muy potentes, las que llevan a cabo tareas muy específicas dentro de una red, son los encargados de proveer los distintos servicios en una red. Existen servidores de fax, servidores de archivos, servidores de aplicaciones, etc.

Para que un servidor funcione eficientemente, es necesario que el administrador de la red, planifique las mejoras y actualizaciones del servidor, dado que ellos están diseñados de manera que puedan ser adaptados a los cambios, con lo que no es necesario reemplazarlos por modelos más recientes, si la actualización resulta menos costosa.

Una de las ventajas de un servidor es su velocidad, pero ella depende de la cantidad de memoria, de su procesador, del bus de datos, disco duro y del CPU o Unidad Central de Procesamiento.

Los dispositivos de almacenamiento en un servidor, normalmente son de gran capacidad dado que ellos corren programas muy grandes y almacenan mucha información.

En cuanto al sistema operativo de un servidor, éste depende de las aplicaciones o tareas que corra, las que deben ser compatibles con el mismo.



---

Debido a la importancia del servidor, hay que cuidar que no falle o que no pierda su poder, para lo cual normalmente se trabaja con dos o más fuentes de poder, que le suministren la energía que requiera en caso de que alguna de las fuentes falle.

Además la mayoría de ellos cuentan con un sistema de alerta, un ejemplo de estos sistemas es el módem conectado a una línea telefónica que permite notificar sobre la existencia de un problema. Otra forma de protección, son los dispositivos de seguridad, que les permiten protegerse del posible acceso de usuarios no permitidos.

Un servidor por sí solo no cumple los objetivos para trabajar en red, necesita de otros componentes como los que siguen.

### **c.2) Clientes**

Son las computadoras básicas de una red, conocidas como clientes. Son máquinas que normalmente cuentan con menos hardware y software que una computadora regular, ya que sólo tienen una tarjeta interfaz y un monitor, pero ello no quiere decir que siempre sea así, porque pueden contar con todos los demás componentes.

Es entonces el servidor el encargado de darles a estas computadoras cliente, las aplicaciones que pueden correr, por ejemplo, un procesador de palabras.

Para que estas computadoras se transmitan información entre sí, requieren de medios de comunicación.



### **c.3) Medios de Comunicación**

Para que la comunicación fluya entre las computadoras se requiere de medios que la permitan o más bien por los cuales se dé dicha transmisión. Estos medios pueden ser alámbricos o inalámbricos.

#### **c.3.1) Inalámbricos**

Dentro de esta categoría de medios, se encuentran los satélites. El sistema vía satélite utiliza estos instrumentos colocados a unas cien millas de la Tierra, de manera que se emiten señales de una parte del mundo, mediante una red de largo alcance, hasta otra red. La señal viaja desde un sistema de Tierra hasta un satélite y luego de regreso hacia la Tierra.

Los sistemas infrarrojos son otra categoría dentro de los sistemas inalámbricos y lo que utilizan es la luz infrarroja como medio de transmisión de la información de manera similar a un control remoto.

Por su parte, el sistema de radiofrecuencia lo que utiliza son ondas de radio y los sistemas de enlaces por microondas.

En los medios inalámbricos, lo que se transmite son señales en forma de ondas, lo que varía de un medio a otro, son las mediciones de esas ondas, frecuencia, amplitud, etc.

#### **c.3.2) Alámbricos**



---

El cable coaxial es uno de los más comunes medios utilizados. Este cable cuenta con un núcleo de alambre de cobre cubierto con una capa de plástico y transmite señales eléctricas a través de la red.

Otro tipo de cable es el Cable par trenzado, dentro del cual están los que no tienen protección y los que sí la tienen.

En estos cables hay desde dos hasta ocho alambres en un cable par trenzado, cada uno con un color diferente y cubiertos por un plástico. En el no protegido hay dos alambres trenzados alrededor de otro par.

Mientras en el protegido existe un cobertor de metal, para evitar interferencias eléctricas.

El STP (Shielded Twist Pair – Par trenzado protegido), es un tipo de cable donde vienen los alambres de cobre cubiertos cada uno por plástico y trenzados en pares entre sí. Sobre todo el conjunto de alambres, hay un cobertor de metal, como una malla, cuyo fin es aislar las interferencias producidas por electricidad u otras señales ajenas al cable. En el cable UTP (Unshielded Twist Pair – Par Trenzado no protegido), opera el mismo concepto, pero sin la malla protectora.

Por último está el cable de fibra óptica, que transmite señales de luz a través de un núcleo de vidrio plástico, que a su vez está rodeado de un gel que lo protege de daños.

El siguiente elemento a tratar, la tarjeta interfaz, no es un medio de comunicación propiamente dicho, porque por ella no viaja la información que se envía de un lugar a otro, sin embargo, es necesaria en el proceso de comunicación.



#### **c.4) Tarjetas Interfaz**

Esta tarjeta es la que sirve para conectar físicamente una computadora al medio de transmisión que se utilice, es entonces la que controla la información que fluye entre una computadora y la red.

"... son generalmente dispositivos de alto rendimiento, que han sido especialmente diseñados para transferir grandes cantidades de información" <sup>(2)</sup>

Esta tarjeta cuenta con su dirección de hardware, lo que sirve para identificarla cuando la información está transmitiéndose en la red y necesita de un software especial o unidad de dispositivo, que es un componente instalado en la computadora, para que se comuniquen con el sistema operativo.

Al configurar las tarjetas interfaz de red, lo normal es que se haga de tal forma que ella se conecte directamente a la memoria de la computadora, lo que hace que el procesamiento de la información a transmitir sea más rápido, pero existen sistemas operativos que configuran la tarjeta interfaz en forma automática.

Otro aparato físico, que opera dentro de la estructura física de conexión es el hubs.

#### **c.5) Hubs.**

---

<sup>2</sup> WHITEHEAD (Paul), Aprenda Redes Visualmente, San José Costa Rica, Trejos Hermanos Sucesores, S.A., 1997, p.58



---

Es un aparato que sirve para que todos los cables de una red se unan, es decir, sirve como una central de cables. Los hay pasivos y activos.

Los primeros son los que conectan los alambres de la red a la central, no procesa información, porque no cuenta con dispositivos eléctricos, su función como vemos es conectar los alambres en la red.

Los segundos eliminan los errores en la transmisión, errores que son causados por interferencias eléctricas.

La capacidad de conexión es muy alta, antes se utilizaban los hubs sólo para redes tipo estrella, pero hoy en día se utilizan para cualquier tipo de estructura, como las tipo anillo. En general, los hubs son capaces de conectar hasta dieciséis computadoras, pero si se utilizan dos o más de ellos, estaremos ante una conexión tipo margarita, la que permite que un computador sea trasladado fácilmente, enchufado en otro socket, todo ello sin necesidad de interrumpir o apagar toda la red.

#### **c.6) Enrutadores**

Estos se utilizan para conectar diferentes redes ubicadas en zonas geográficamente distintas, dirigiendo o enrutando la información a su destino.

Los enrutadores detectan si la información que está viajando lo hace bien o si hay alguna falla, debido a que una parte de la red no está funcionando apropiadamente. De esta forma ellos se encargarán de reorientar la información de la zona problemática, determinando la mejor ruta que puede seguir dicha información. A este tipo de enrutadores se les llama enrutadores inteligentes.





De ellos depende en mucho que la información viaje rápidamente o no, porque son los que al entrar la información a través suyo, analizan el tipo de datos y la acción a tomar, de manera que si no pueden procesarla en forma ágil, la red se volverá lenta.

Estos enrutadores trabajan a través de direcciones, ellos trazan las rutas de las redes y las dividen, de manera que cada una de las divisiones resultantes, recibe una dirección específica. Con la dirección que se da al segmento de la red por el que viaja la información y con la dirección de la computadora de destino el enrutador puede buscar la mejor ruta.

En realidad lo que utilizan los enrutadores son fórmulas matemáticas, llamadas algoritmos, que son las que les permiten determinar la mejor ruta a elegir.

Por lo anterior es que podemos decir que la función primordial de un enrutador sería la de conectar diferentes tipos de redes, ya que permiten comunicarse con redes en cualquier parte del mundo, traduciendo la información de manera que pueda ser transmitida a una red diferente.

Lo que en realidad entiende el enrutador es el protocolo o lenguaje que es utilizado por las computadoras para transmitir la información en la red, una vez comprendido ese protocolo la enruta.

Finalmente encontraremos uno de los componentes más conocidos en el proceso de comunicación por red, indispensable como veremos más adelante en la red Internet, se trata del módem.



**c.7) Módems.**

También es un dispositivo que permite intercambiar información entre las computadoras. Él traduce la información de manera que pueda viajar por la línea telefónica y luego traduce la información que recibe, para que la computadora receptora la pueda entender.

Todos estos elementos que hemos descrito, son fundamentales para que una red funcione y pueda brindar los servicios que el usuario requiere. En el siguiente aparte estudiaremos los principales servicios que ofrece una red.

**d) Servicios de una Red.**

Una red normalmente ofrece servicios de acceso, intercambio y procesamiento de información, pero además de compartir información, el usuario puede compartir recursos.

Los servicios brindados por una red, son organizados, administrados y corridos en servidores, así por ejemplo, contamos con servidores que otorgan el servicio de aplicación o de programas, de manera que permite correr cualquier programa de cualquier persona.

Un servicio de la red es el de mensajes o lo que es lo mismo el intercambio de mensajes de correo electrónico, pero además del correo se puede intercambiar información en documentos de procesador de texto, archivos, video, sonido, etc.

Los servicios de archivos citados, son para almacenar archivos en el servidor donde se encuentran protegidos y desde donde pueden ser consultados.



El compartir recursos, permite el trabajo en equipo y minimizar los costos, además de la seguridad para evitar que usuarios no autorizados tengan acceso a la información, lo que se puede lograr limitando el acceso a ciertos archivos individuales, a un usuario específico o a un grupo de usuarios.

En apartados anteriores mencionamos un ejemplo del trabajo en red, cual es el de compartir recursos de impresión. Pues bien, los usuarios de una red pueden compartir una misma impresora y esto es porque hay un servidor de impresión conectado a la impresora.

Finalmente tenemos los servicios de bases de datos, los que permiten manipular gran cantidad de información. El servidor de base de datos lo que hace es utilizar la información contenida en una base de datos y trabajarla de acuerdo a las solicitudes de los clientes.

Después de este estudio, podemos entrar al tema que nos ocupa dentro de este Capítulo ya que siendo Internet una red externa, brinda servicios y mantiene los componentes que líneas atrás revisamos. Internet responde a la misma definición de red que dimos anteriormente, sólo que con ella hablamos de una red de redes alrededor del planeta.

### ***SECCION B) Sobre Internet.***

En términos muy simples podemos decir que Internet es una red o una herramienta que nos permite transferir datos digitales de un lugar a otro, en



cualquier lugar del planeta. En ella encontramos el más amplio y variado grupo de información que pueda existir. <sup>(3)</sup>

Existen varios adjetivos para identificar la Internet, entre ellos están la Net, La Red, la Supercarretera de la Información y el Cyberspacio.

La mayoría de los autores coinciden en señalar que fue a finales de los años sesenta del siglo pasado, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló la Internet y que nació siendo un proyecto militar. <sup>(4)</sup>.

A finales de la década de los sesenta, la ARPA o Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Departamento de Defensa estadounidense, definió el protocolo TCP/IP, con el fin de lograr un sistema de comunicación entre lugares

---

<sup>3</sup> **GLOBALIDAD:** La red Internet está disponible en más del 90% de los países del mundo.

**MULTIDISCIPLINARIEDAD:** Integra a empresas, organismos y personas de todas las profesiones, nacionalidades, creencias religiosas, edades, cultura y niveles de preparación

**FACILIDAD DE USO:** Los nuevos ordenadores y programas permiten al usuario adquirir una gran destreza en un tiempo mínimo.

**ECONOMÍA:** La conexión a Internet está al alcance de todo el mundo ya que no supone un gasto económico notable.

<http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=redintern.zip>

<sup>4</sup> "Aunque se ha repetido hasta la saciedad, incluso en estas mismas páginas, que la Internet tiene su origen en un proyecto militar estadounidense para crear una red que uniera los centros de investigación dedicados a labores de defensa en la década de los 60 en los Estados Unidos y que pudiera seguir funcionando a pesar de que alguno de sus componentes fuera destruido por un hipotético ataque nuclear, los creadores de ARPANET, la red precursora de la Internet que hoy en día conocemos, no tenían nada parecido en mente.

Internet surgió de la necesidad cada vez más acuciante de poner a disposición de los contratistas de la [Oficina para las Tecnologías de Procesado de la Información](#) (IPTO) más y más recursos informáticos. El objetivo de la IPTO era buscar mejores maneras de usar los ordenadores, yendo más allá de su uso inicial como grandes máquinas calculadoras, y cada uno de los principales investigadores que trabajaban para la IPTO parecía querer tener su propio ordenador, lo que no sólo provocaba una duplicación de esfuerzos dentro de la comunidad de investigadores, sino que además era muy caro. Los ordenadores en aquella época eran cualquier cosa menos pequeños y baratos."

<http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=redintern.zip>



alejados en caso de ataque nuclear y que la información pudiera seguir viajando, pese a que una red desapareciera.

En 1975, ARPANET comenzó a funcionar como red, sirviendo como base para unir centros de investigación militares y universidades.

Para 1983 se adoptó el TCP/IP como estándar principal de las comunicaciones, y en 1990 desapareció ARPANET.

Una vez hecha esta breve introducción sobre la Red, pasemos a puntualizar algunos de los aspectos que ella implica. Empecemos por los servicios.

#### a) Servicios

Son muchos los servicios que brinda la Red, no obstante en este título trataremos los más conocidos y utilizados.

En primer lugar tenemos a la WWW.

##### **a.1) La WWW**

Su origen se remonta a un laboratorio de física en Suiza y se dio a conocer al público en 1993.

"La World Wide Web es uno de los servicios disponibles más utilizados en la Internet actualmente. Esta consiste en una amplia colección de documentos almacenados en las computadoras alrededor del mundo" <sup>(5)</sup>

---

<sup>5</sup> WHITEHEAD (Paul), op.cit., p.238



Los documentos mencionados en la cita no son otra cosa que las páginas web, páginas que pueden contener texto, imágenes y hasta sonido y movimiento. Las páginas web, se encuentran en los sitios, web que son un conjunto de páginas pertenecientes a una universidad, un gobierno, una empresa, etc.

Y esta información es posible enviarla a través de los servidores web, que son computadoras conectadas a Internet.

La WWW se ha definido tomando en cuenta tres elementos: hipertexto o sistema de enlaces, que es lo que nos permite ir de un lugar a otro o de una página a otra; la multimedia, que es el contenido que maneja en la web, es decir el texto, los gráficos, el video, el sonido, etc., y finalmente Internet, que es la base sobre la que se transmite la información.

Lo que el usuario ve en la WWW exteriormente, son las páginas web con texto y gráficos, con los enlaces marcados en diferente color y subrayados. Haciendo un clic se puede saltar de una página a otra, que puede encontrarse instalada en un servidor al otro lado del océano.

Las páginas de la WWW están situadas en servidores de todo el mundo como sitios web, a los que podemos acceder mediante un programa navegador o browser. Este programa emplea un protocolo llamado [HTTP](#), (Hyper Text Protocol) que funciona sobre el protocolo [TCP/IP](#), (Internet Protocol) y que se encarga de gestionar el aspecto externo de las páginas y los enlaces.

Cada página Web tiene una dirección única en Internet, esta dirección en formato

---



---

URL indica el tipo de documento, si es una página web o un documento en formato [HTML](#). La dirección de páginas hipertexto comienza con el signo HTTP.

Para efectos prácticos la WWW nos permite buscar y encontrar todo tipo de información acerca del tema que queramos, pero también la comunicación no sólo se da en Internet de esta manera, sino que podemos comunicarnos a través del correo electrónico.

### **a.2) El e- mail**

Es otro de los servicios que dio origen a Internet, con él podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo.

La comunicación se hace enviando el mensaje a una dirección de correo electrónico que pertenece al destinatario, la que debe diferenciarse del nombre de dominio porque el nombre del usuario es el nombre de la cuenta de una persona y el nombre de dominio lo que hace es determinar la ubicación de la cuenta de esa persona en Internet.

El servidor de correo electrónico que es el que permite la utilización del correo por parte de una red, se encarga de manejar todo el correo electrónico que ingresa y sale de dicha red.

Cada persona conectada a Internet tiene con un buzón electrónico personal o dirección de correo.

El buzón de correo electrónico sirve para enviar y recibir mensajes a otros usuarios, y por eso no hay nunca dos nombres iguales.



En la primera parte de una dirección de correo electrónico, se identifica a la persona propietario de dicho correo y en la segunda parte se identifica a la empresa u organización para la que esta persona trabaja o al proveedor de servicios de Internet a través del cual recibe la información.

Una misma persona puede contar con diferentes direcciones de correo electrónico, por ejemplo, puede tener una o varias en la empresa y otra particular. Existen directorios internacionales, en los que se pueden buscar direcciones de personas conectadas a Internet.

Pero también podemos comunicarnos con aquellos que quieran tratar algún tema de nuestro interés, por medio del servicio de Usenet.

### **a.3) Noticias en Internet.**

Este servicio permite que las personas puedan enviar mensajes y leerlos, estos mensajes se llaman artículos y se conoce a este servicio como Usenet.

Las noticias son agrupadas por temas y se llaman grupos de noticias, lo que permite que los usuarios interesados en temas afines se comuniquen entre sí.

De la misma forma que con los servicios anteriores, existe un servidor de noticias que es la computadora en Internet, que se encarga de guardar los artículos del grupo de noticias correspondientes, a este servidor se conecta el usuario con el fin de leer y enviar noticias.





Los grupos de noticias no son únicamente noticias informativas o especiales, sino que también se refiere a información sobre al que haya un grupo de interesados, que realizan debates sobre temas de muy diversa índole, desde políticos, sociales, de informática, cine, humor, música.

Ahora bien, quizá la forma más directa de comunicarnos, que resulta ser más inmediata es a través del chateo.

#### **a.4) El chat.**

"La plática por turnos en la Internet (IRC) es un sistema que permite a los usuarios comunicarse de manera instantánea con personas alrededor del mundo dijitando un mensaje de ida y vuelta" <sup>(6)</sup>

La IRC es una red o un conjunto de servidores IRC, ubicados por todo el mundo y que están conectados para que las personas se comuniquen en forma inmediata, para lo cual se requiere contar con un programa IRC, que le permita conectarse a este tipo de servidor.

El chat es comunicaciones entre radioaficionados, basado en una serie de servidores que puede enviar y recibir mensajes en directo y charlar con otros usuarios.

Finalmente, contamos con el servicio FTP, que más que un servicio técnicamente es un protocolo.

---

<sup>6</sup> WHITEHEAD (Paul), op.cit, p.244



**a.5) El FTP.**

Es un Protocolo de Transferencia de Archivos, que permite transmitir archivos que se encuentran almacenados en un sitio o computadora.

Todos estos servicios que nos brinda Internet, requieren para su operación de toda una estructura de funcionamiento que es la que pasamos a explicar.

**b) Funcionamiento**

En este punto nos interesa describir en forma clara y sencilla un procedimiento de funcionamiento de la Red, en donde independientemente de los fundamentos para mantener una conexión a Internet, de las consideraciones de costo, de capacidad y de hardware, nos interesa tratar el tema de los proveedores de servicios de Internet de los modos o medios para la conexión y del protocolo TCP/IP.

En primer término debemos decir que los proveedores de Servicio de Internet, son empresas que suministran la conexión, cobrando un determinado precio por ello, de manera que la red se conecta a este proveedor para acceder a Internet. En nuestro país el único proveedor de estos servicios es RACSA.

Cuando una red no requiere intercambiar grandes cantidades de información, la conexión vía línea telefónica y módems para conectarse, es la ideal, pero existen otras posibilidades para quienes intercambian mucha información como puede ser la red Digital de Servicios Integrados, la T1 y la T3. <sup>(7)</sup>

---

<sup>7</sup> Uno de los mayores inventos en cuanto a comunicación se refiere fue el teléfono, de manera que los expertos decidieron continuar usando la tecnología que fue implementada para él, para la comunicación en Internet, al igual que con la red telefónica, con esta red se puede comunicar con cualquier persona y a cualquier parte del mundo.

Pero hubo que hacer ciertos cambios, porque la red telefónica fue diseñada para transmitir la voz humana y un ordenador no tiene la capacidad de hablar de la misma forma en que lo hace un ser humano, de manera que se diseñó una tecnología que fuera capaz de tomar la información digital generada por un ordenador,



Pero independientemente del medio que se utilice, cualquier computadora que intercambie información, debe contar con una secuencia de protocolos TCP/IP. <sup>(8)</sup>

La dirección para conectarse a Internet es una dirección IP única, escritas bajo cuatro números que se separan a través de un punto, lo que es una dirección decimal punteada, ésta es la identificación IP, cuyo direccionamiento funciona así:

Un Proveedor de Servicios de Internet, es el que le da esa dirección al solicitante y éste a su vez las ha obtenido como un rango de direcciones, de una organización central que es la Intenic o Centro de Información de la Red Internet.

La dirección IP entregada, es una dirección dinámica, es decir, no es la misma cada vez que se accesa a Internet, sino que varía, salvo en los casos de los usuarios que registran su dirección, en cuyo evento siempre será la misma.

El usuario no ve la dirección decimal que hemos referido, porque gracias a los servidores de dominios o DNS, las direcciones IP son convertidas en nombres que se pueden leer y recordar. <sup>(9)</sup>

---

información digital llamada bits, y convertirla en información analógica como con la voz humana, de manera que pudiera transmitirse por la red telefónica.

Esta transformación de señales digitales en analógicas se lleva a cabo con la utilización de un instrumento llamado módem, que las envía por la línea telefónica hasta que llegan a su lugar de destino, en donde a través de otro módem se reconstruye en forma de una señal digital, en la computadora receptora.

Pero además del medio de comunicación a través de líneas telefónicas, existen otros como son el cable coaxial, la fibra óptica y las microondas.

<sup>8</sup> En este protocolo el IP es el software utilizado para controlar las redes, de manera que la información fluye de un ordenador a otro, para que otro protocolo el TCP, sea el que compruebe si la información llegó a su destino, de lo contrario, hace que se envíe de nuevo la información solicitada.

<sup>9</sup> La dirección de Internet es entonces un grupo de números que identifica a cada computadora, es como si la computadora tuviera un nombre. Se trata como vimos de cuatro número o grupos de números, separados por un punto y cada número puede ser una cifra entre 0 y 255.



En Internet no hablamos de una sola red, sino de una red de redes, es un conjunto de redes locales, que se conectan entre sí a través de un ordenador establecido para cada red. Este ordenador es el gateway y su importancia es tal, porque permite que se transmita la información, aún cuando ella sea incompatible, dado que cambia el formato para que pueda ser entendida por el ordenador receptor.

La información que se envía va a contar con una dirección que pertenece al ordenador que la envía. Esta dirección puede tener diferentes formas, tal y como lo explicamos antes, por ejemplo, la forma decimal con puntos como la siguiente: 125.112.72.73. o la que hace una descripción del nombre del ordenador de origen y otras informaciones para el encaminamiento, como por ejemplo revista.derecho.edu.cr. <sup>(10)</sup>

Con una dirección, la información sale de la red a la que pertenece, pasando por una serie de puertas o capas hasta que llega a una red local que es en la que se encuentra en la computadora destinataria.

Como vemos no existe un ordenador individual o central que dirija el flujo de información.

Los ordenadores de que hablamos y que intervienen en este proceso se clasifican así:

---

La dirección de Internet se llama dirección IP y existen servidores de dominios que cuentan con una serie de tablas que nos permiten traducir esa dirección IP de número a palabras, para hacerlo se utilizan los DNS.

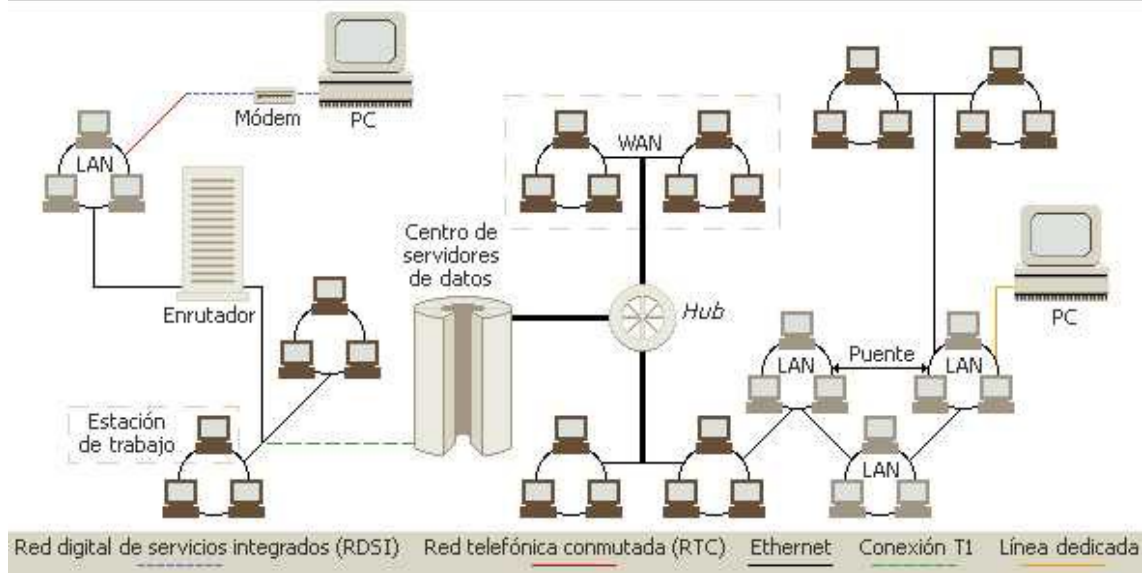
<sup>10</sup> El sufijo "cr" en el ejemplo indica el país, en nuestro caso Costa Rica, mientras que el anterior corresponde a la organización a que pertenece la red de información que en este caso es educativa.



Los servidores, que son los que encierran la información que consultamos y que por lo general están permanentemente conectados a la red.

Dentro de ellos podemos encontrar los servidores de correo electrónico, que guardan todos los mensajes enviados; los servidores de noticias, que son los que guardan toda la información de esta naturaleza, a los que se les llama servidores NNTP; los servidores de la www, que contienen información en texto, color, imagen, sonido, etc., y que para ser transferidas debe el usuario ejecutar programas web; los servidores FTP, que contienen ficheros y los servidores DNS que contienen nombres de dominio. Todos ellos ya fueron tratados cuando hablamos de los servicios de una red.

Después de dar esta explicación, veamos gráficamente una conexión a Internet:



Queremos finalizar este Capítulo con una breve reflexión sobre si existe la necesidad o no de regular la red de redes. No es sin embargo nuestro interés hacer un análisis profundo de la temática, dado que no es el fin de este trabajo y porque creemos, que es tan basta, que daría lugar para el desarrollo de un trabajo aparte.

c) Regulación Jurídica del Ciberespacio.



En la mayoría de los mundos que se han abierto con la Internet, existe un vacío normativo, es decir, se han convertido en mundos sin regulaciones, lo que ha venido a dar pie a la siguiente afirmación:

"Con la aparición del Cyberspacio, los pilares de la regulación legal podrían estar experimentando cambios dramáticos derivados de la introducción de elementos científicos y técnicos en la perspectiva de áreas fundamentales del derecho." <sup>(11)</sup>

Lo que no quiere decir otra cosa más que, los logros científicos y tecnológicos alcanzados por el ser humano, son hoy en día la médula de su civilización, razón por lo que al lado de la Economía y las ideologías científicas, que han servido para interpretar e integrar el Derecho e incluso que han permitido la aparición de nuevas regulaciones normativas, debemos agregar la tecnología y su estudio científico en el estudio del derecho.

Decimos lo anterior porque con el surgimiento de Internet, se han puesto en jaque las regulaciones y los métodos que tradicionalmente, sirvieron de fundamento al Derecho, se han movido los bases de los límites del Derecho y de su análisis.

Veamos cuáles son los elementos que deben formar parte de la norma legal que regule el Cyberspacio y que al mismo tiempo deben ser tomados en cuenta, para su interpretación.

"La arquitectura tecnológica del Cyberspacio está integrada por la red telefónica, los protocolos y los programas de ordenador, los equipos necesarios para la

---

<sup>11</sup> PEÑA VALENZUELA (Daniel), El Derecho del Cyberspacio, Fundamentación Tecnológica en el Análisis del Derecho, *Revista de Derecho Electrónico*, No. 37, Agosto del 2001.



interconexión e interoperabilidad de la red, las herramientas técnicas para la presentación de los contenidos." <sup>(12)</sup>

Ante tal realidad debemos preguntarnos si cabe entonces regular la red jurídicamente hablando o si debemos dejar que reine la anarquía. <sup>(13)</sup>

Creemos que sí debe existir regulación sobre la red, no obstante debe, partirse de una premisa, cual es, que debido a la interacción que debe reinar entre los avances tecnológicos y científicos y el Derecho, según vimos anteriormente, no se puede pensar en regulaciones legales que vengán a entabrar este desarrollo, sino que más bien, al tener que ajustarse a ellos y ser reflejo de la realidad, debe partir de mínimos legales, de fundamentos y bases legales que den pie a su desarrollo.

Las regulaciones no deben ser aisladas, es decir, cada país no puede crear su propia regulación, sobre todo siendo un fenómeno que ha rebasado las fronteras físicas, por ser un medio universal.

Debe tomarse en consideración, que hasta ahora Internet, no ha contado con una autoridad central que la regule y no es propiedad de nadie en absoluto, de manera que sin duda alguna, el intento de su regulación sólo en un ámbito local o interno, carecería de sentido.

---

<sup>12</sup> PEÑA VALENZUELA (Daniel), op.cit

<sup>13</sup> "En cuanto a organización, Internet no tiene en realidad una cabeza central, ni un único organismo que la regule o al que pedirle cuentas si funciona mal. Gran parte de la infraestructura es pública, de los gobiernos mundiales, organismos y universidades. Muchos grupos de trabajo trabajan para que funcione correctamente y continúe evolucionando. Otra gran parte de Internet es privada, y la gestionan empresas de servicios de Internet (que dan acceso) o simplemente publican contenidos. Como Internet está formada por muchas redes independientes, que hablan el mismo lenguaje, ni siquiera están claros sus límites."

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/fichaphp?zip=que\\_es\\_internet.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/fichaphp?zip=que_es_internet.zip)





Compartimos el criterio expuesto por Christian Hess al decir:

" ... tendría que provenir, por ejemplo, de una entidad de la jerarquía de la Organización de las Naciones Unidas. Ello debido a que, sin ánimo de dramatizar en exceso, se puede sostener racionalmente que Internet se ha convertido en un patrimonio tecnológico de la humanidad, cuyas eventuales regulaciones deben tener sentido global y diseñarse de manera que no privilegien el control o limiten el acceso que ningún país o sector pueda tener sobre la red." <sup>(14)</sup>

Y hemos dicho que compartimos este criterio por varias razones:

En primer lugar, porque es cierto que las normas regulatorias deben provenir de una autoridad internacional, de manera que tenga fuerza vinculante para todas las partes que así lo contraten. En capítulos posteriores, cuando analicemos las normas existentes en el tema central de este estudio, veremos que las más importantes, en razón de su jerarquía son de esta naturaleza.

En segundo lugar, porque es cierto que Internet se ha convertido en un patrimonio tecnológico de la humanidad, no tiene un solo dueño, no existen propietarios, razón suficiente para considerar una conveniente regulación internacional y en tercer lugar y aunado con lo dicho, porque contando con una regulación apropiada no tendrían por qué existir monopolios de poder, que limitan a los países o a cualquier usuario el acceso a la red.

---

<sup>14</sup> HESS (Christian), Control Legal en Internet, El Financiero, año 3, No. 107, Edición del 14 al 20 de abril de 1997.



Y es que sin ser exagerados, podemos decir que el derecho a acceder a la red, siendo ella un medio de comunicación, es un derecho garantizado incluso constitucionalmente que por lo tanto puede ser objeto de uso y abuso. De esta manera es una materia que debe regularse.

Pero con ello no queremos decir que se trata de una regulación a ultranza, sino que como dijimos es de mínimos, debe ser una regulación preventiva y sancionatoria de las conductas abusivas de la libertad de pensamiento, del derecho a la intimidad, entre otras.

### Conclusión

Aunque los puntos tratados dentro de este Capítulo, puedan parecer extraños e incluso innecesarios para el lector que está interesado en conocer lo relacionado con el tema central de este trabajo, ello no es así por varias razones.

El desarrollo de este Capítulo no fue sencillo y ello obedece a que no somos técnicos especialistas en la materia, no obstante, es un tratamiento necesario para comprender los temas que posteriormente serán analizados.

Quisimos que el lector pudiera comprender lo que es una red, cómo funciona y sobre los principales elementos que permiten ese funcionamiento, para que se le facilite la comprensión en lo que se pueda decir de Internet.

Por ello, es que este Capítulo ha sido útil en el entendimiento de las redes, de las facilidades que ellas conllevan, de sus formas de operar y de los elementos necesarios para ello.



---

Ha contribuido a la comprensión de la Internet, desde un punto de vista técnico, pero a la vez sencillo, lo que nos permitirá en los capítulos posteriores, entender el mundo de los nombres de dominio, de su utilización y de los conflictos que su uso dentro de la Red han generado.

Conocer el funcionamiento de Internet, nos permite determinar por qué el uso de los nombres de dominio puede ser considerado en algunas situaciones, como una práctica de competencia desleal.

En definitiva, si no contamos con un basamento técnico e histórico, de las redes y de Internet, no podremos avanzar en los demás temas a tratar, porque se encuentran relacionados.

Un ejemplo de ello, lo constituye el estudio de las direcciones punto decimales y las que son traducidas a nombres comunes, es decir, las llamadas direcciones IP.

El Capítulo concluye con un aparte dedicado a la necesidad de regular la Internet, tema que pese a no ser parte central de este desarrollo, consideramos necesario mencionar porque nos permite contar con un fundamento crítico, para la opinión que emitiremos al tratar la regulación de los nombres de dominio y de la competencia desleal.

En este Capítulo hemos podido cumplir con el primero de los objetivos planteados tanto como objetivo general como específico.



## **CAPITULO II. LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET**

En los últimos años los nombres de dominio, gracias a su carácter de signo distintivo y comercial, han llegado a ser parte de las discusiones jurídicas, precisamente por ser un tema sin regulación legal que se ha generado con el auge de la Internet. La problemática se ha centrado en los conflictos con el sistema de signos comerciales que existía antes de la llegada de Internet y que en este trabajo se referirá al caso concreto de las marcas, pero que también abarca otros temas de la propiedad industrial, como son los nombres comerciales y rótulos de establecimiento.

Y la razón de ser de estos problemas de carácter jurídico, se debe a la inexistencia de un conjunto normativo, que garantice una protección adecuada, por lo que se producen quebrantos de derechos de propiedad industrial, en su registro, pero también en la utilización de los nombres de dominio, por parte de los llamados ciberocupantes.

Según lo expuesto, a continuación presentamos los puntos neutrales para comprender lo que son los nombres de dominio y la forma en que se ha regulado, así como también haremos una introducción a la problemática que se ha venido presentando por su relación con las marcas comerciales.

### ***SECCION A) Sobre los nombres de dominio.***

No podemos arrancar esta parte de la investigación, sin los fundamentos que nos permitan entender todos los institutos y los problemas que desarrollaremos, por lo



que debemos empezar por dar algunas definiciones esenciales para alcanzar estos fines.

a) Definición de nombres de dominio.

Una empresa que se publicita por Internet, ya sea que tenga un servidor propio o bien que se valga de los servicios de un proveedor de Internet, requiere de un dominio, el que es básicamente un nombre mnemotécnico que por consecuencia va muy ligado con el prestigio o incluso el nombre o la marca que esta misma empresa utilice. Este nombre es el que se usa en las direcciones electrónicas como una forma de localizar un web en particular, así por ejemplo, en la dirección <http://www.publicaciones.derecho.org/redi>, el dominio es [publicaciones.derecho.org](http://www.publicaciones.derecho.org)., las composiciones http y www, se refieren a conceptos ya analizados en el Capítulo precedente y no forman parte de dicho nombre.

Dice Enrique Bardales Mendoza, en su artículo denominado “Conflicto entre los Nombres de Dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas” que los nombres de dominio tienen su origen en Internet.

“... en un primer momento, nace como una herramienta utilitaria que permite la comunicación entre computadoras con la finalidad de compartir información. Esta conexión implicaba una dirección que permita identificar a los usuarios; es así, que la dirección estaba conformada, en estricto por un número o código numérico que era asignado a los pocos usuarios con la finalidad de su perfecta identificación”<sup>(15)</sup>.

<sup>15</sup> BARDALES MENDOZA (Enrique), Conflicto entre los nombres de Dominio en Internet y los derechos sobre marcas, *Revista Electrónica de Derecho Informático*, No. 01, Agosto de 1998, p.3



No obstante, la evolución en el campo comercial y en la tecnología, han llevado a que los nombres de dominio hoy en día, sean precisamente nombres y ya no sólo direcciones numéricas, razón por la cual es normal que las empresas se dirijan a sus consumidores, a la vez usuarios de Internet, utilizando como nombres de dominio los signos distintivos que los caractericen.

Se define al nombre de dominio por parte del Dr. Carlos Mercuriali como:

"... la dirección fácilmente comprensible para el usuario, normalmente en forma sencilla de recordar o de identificar, como [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), pero su número IP es una dirección numérica subyacente, como 192.91.247.53"<sup>(16)</sup>

En términos muy sencillos, podemos decir, que los nombres de dominio son las direcciones de Internet, que permiten al usuario de la Red buscar sitios y páginas web.

De ahí la importancia que han adquirido los nombres de dominio, porque se trata de un signo que le permite a las empresas o personas físicas identificarse en la Red.

Entonces el nombre de dominio es:

"una expresión mnemotécnica, dirección alfa numérica utilizada en el sistema de nombres de dominio y que permite la comunicación entre los distintos computadores interconectados a Internet."<sup>(17)</sup>

---

<sup>16</sup> MERCURIALI (Carlos), El desafío de las marcas en Internet, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.27, octubre del 2000, p.4

<sup>17</sup> [http://vlex.com/redi/No.\\_37\\_-\\_Agosto\\_del\\_2001/12](http://vlex.com/redi/No._37_-_Agosto_del_2001/12)



Todas las definiciones antes citadas, nos permiten observar que el elemento fundamental en ellas, es la función que cumple el nombre de dominio. Por una parte está su función técnica y por otra la función que desempeña como signo distintivo. Esta última, es una función comercial y es la que nos interesa destacar dentro del presente estudio.

b) Estructura.

El sistema de nombres de dominio facilita a los usuarios de Internet, la navegación en dicha red y esta función se cumple porque el nombre de dominio que en realidad es un número Internet Protocol o IP, es la dirección del ordenador, que se hace fácilmente identificable para cualquier ser humano, dado a que se traduce en un nombre compuesto por palabras o letras que además es posible recordar o memorizar. Como se explicó en el primer Capítulo el número IP es la dirección numérica.

Este sistema establece una jerarquía que es la siguiente:

En el primer nivel encontramos los llamados top level domain, que a su vez se encuentran, subdivididos en otras dos categorías: los genéricos o gTLDs y los códigos de país que son los top level domains o ccTLDs.

Dentro de los gTLDs, están los dominios abiertos, debido a que no existen restricciones para registrar nombres en ellos, estos son el .com, .net y el .org. Por su parte otros gTLDs son los restringidos, porque se debe cumplir con ciertos requisitos y por ello sólo ciertas personas podrán registrar sus nombres en esta

---



categoría. Los anteriores gTLDs restringidos son .int, para organizaciones internacionales; .edu, para colegios y universidades; .gov, para agencias del gobierno federal de los Estados Unidos y .mil, para el Ejército de los Estados Unidos.

Los ccTLDs están compuestos por un código de un determinado país, compuesto por dos letras extraídas de la Organización Internacional de la Estandarización, así por ejemplo .cr para Costa Rica y .es para España. Se trata en su mayoría de dominios abiertos, pero también los hay restringidos.

#### c) Registro.

La organización encargada en el ámbito mundial del Registro de los nombres de dominio es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -ICANN-<sup>(18)</sup> y en nuestro país es la Academia Nacional de Ciencias del Dominio Superior CR (Top- Level Domain TLD), a través de NIC Internet Costa Rica.<sup>(19)</sup>

Antes de entrar al desarrollo del proceso de registro de los nombres de dominio, es importante indicar algunos de los nombres que no se pueden utilizar como

---

<sup>18</sup> Después de una serie de discusiones con la finalidad de que ningún Estado tuviese el control del sistema de gestión de los nombres de dominio, ni siquiera de su propio ccTLDs, fue que se publicó el Libro Blanco, en los Estados Unidos que al igual que el Libro Verde también del mismo país determinó la necesidad de crear una organización privada, sin ánimo de lucro que se encargara de las funciones de coordinación del Sistema de Nombres de Dominio, tal organismo fue la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o más conocida por sus siglas como la ICANN.

<sup>19</sup> En Costa Rica el dominio superior es cr y los dominio de segundo orden o nivel son:

- ◆ AC Sector Académico: Educación Superior e Investigación.
- ◆ CO Sector Comercial.
- ◆ ED Educación General, Educación no Formal, Primaria y Secundaria.
- ◆ FI Sector Financiero.
- ◆ GO Sector Gobierno
- ◆ OR Organizaciones no- Gubernamentales y Asociaciones Voluntarias
- ◆ SA Sector Salud





dominios y son: nombres del primer nivel como edu, com, net, org, mil; toponímicos como países, regiones, provincias; los nombres genéricos como los de productos, servicios, profesiones, actividades, áreas del saber humano; terminología de internet como ftp, www, email, nombres contrarios a la ley, nombres propios y apellidos y los que se asocien de forma pública y notoria a otra organización o marca distinta a la de quien solicita el nombre de dominio.

En esta materia se habla de niveles, entonces se dice que hay un nivel superior en el nombre de dominio, compuesto por sufijos de carácter genérico que sirven para organizar el nivel secundario del mismo, por lo que no pueden existir nunca dos niveles secundarios iguales. Entonces, para registrar estos niveles secundarios el primero de los requisitos que debe cumplirse es que no haya otro nivel secundario igual ya registrado con anterioridad, para el mismo nivel superior.

Casi cualquier persona jurídica puede solicitar la inscripción de un nombre de dominio, así por ejemplo, desde la Administración Pública, Colegios Profesionales, Partidos Políticos, Sindicatos, Asociaciones, Universidades, Sociedades Mercantiles, etc., no así las personas físicas, quienes para gozar de uno deben hacerlo a través de una organización o de un proveedor.

Las personas que lo soliciten, sólo podrán contar con un nombre de dominio, de manera que si requieren de otra forma de identificación se irán creando tantos niveles inferiores les sean necesarios.

Aunque el proceso de registro puede variar según sea la legislación del país que se aplique, en términos generales el trámite se inicia llenando un formulario de solicitud, la información en él consignada pasa a ser revisada y se puede solicitar que se adjunte más documentación que demuestre que lo informado es veraz, si no



se cumple con lo exigido y se rechaza la solicitud, se deben indicar las razones para el rechazo, pudiendo haber casos en que los defectos se puedan subsanar y una vez corregidos, volver a presentar la solicitud.

Normalmente, además de los nombres indicados líneas arriba como casos que no se pueden utilizar como nombres de dominio, tenemos otros elementos que deben tomarse en cuenta, como el que no se pueden registrar nombres que sean iguales a los anteriormente registrados para el mismo nivel, no pueden ser nombres propios de lugares o los que se refieran como ya dijimos a terminología propia de Internet o que se relacionen a una organización o empresa diferente a la de quien solicita.

Como vemos el sistema de registro de los nombres de dominio es de tipo atributivo, es decir, que aquella persona que ha registrado primero el nombre, es dueña del dominio, por el principio de primero en tiempo primero en derecho.

d) Relación entre marcas y nombres de dominio.

Empecemos por afirmar que los nombres de dominio, son bienes inmateriales y que como dijimos al iniciar este segundo Capítulo, han sufrido una evolución, pues han dejado de ser una dirección electrónica, pasando a ser un signo distintivo que identifica a las personas que utilizan Internet como una forma de realizar sus actividades comerciales.



En virtud de lo dicho, podemos observar que los nombres de dominio cumplen una función muy similar a la de las marcas <sup>(20)</sup> y que por ello tienen una serie de características en común.

Ejemplos sobre esta similitud, los podemos encontrar en las directrices que ha establecido la OMPI para el registro de los nombres de dominio, las que se asemejan a las prohibiciones establecidas en normas internacionales y hasta nacionales para el registro de una marca, tales como el no registro de un nombre de dominio que sea genérico y no posea fuerza distintiva, sobre todo respecto de la terminología de Internet o el de nombres que sean contrarios a la ley a la moral y las buenas costumbres.

A manera de resumen, podemos decir que mientras que los nombres de dominio son direcciones que sirven como signo que identifica un sitio en Internet, las marcas registradas sirven para identificar productos y servicios, son también un signo distintivo, de ahí que los ciberocupadores se dedicaron a registrar los nombres de dominio de las marcas más conocidas, exigiendo después dinero a sus titulares si pretendían lograr su devolución.

Pero no por ello podemos decir que son figuras totalmente homólogas, existen diferencias sustanciales entre ellas, que más adelante destacaremos.

---

<sup>20</sup> "Los problemas que rodean la vida de una marca son completamente diversos y en tanto son condiciones de hecho, la solución depende, la mayoría de las veces, de un correcto manejo de los derechos que concede el ordenamiento legal a los titulares de marcas. En tal sentido, el problema más común que suelen enfrentar es la aparición de signos imitativos del tipo me too que debilitan su fuerza distintiva y que, además, pretenden beneficiarse de un prestigio comercial ajeno; como aquellos problemas de dilución y vulgarización que se presentan como si fueran la comprobación de la ley del eterno retorno y el destino circular."

Ver BARDALES MENDOZA (Enrique ), op.cit., p.4



**SECCION B) Conflictos entre Dominios y Marcas: Actos de Competencia Desleal.**

Una vez hecha la breve relación entre los dominios y las marcas, sobre todo desde el punto de vista de que ambas figuras se refieren a signos distintivos, procederemos a señalar los principales conflictos que se presentan entre ambos institutos.

a) Conflicto por el uso de los nombres de dominio.

Las empresas, desde el punto de vista publicitario, dan a conocer su marca vía Internet. Muchas de ellas solicitan un dominio cuyo nombre será el de la marca que representan. En la práctica se han presentado casos de empresas que se quedan sin poder utilizar como nombre de dominio la marca que utilizan, porque ya otras empresas o sujetos, incluso de la misma competencia, han inscrito dicho nombre como su dominio, lo que ha generado que para que puedan proteger su marca, deben registrarla como dominio en todo el mundo, ya que ahora la conexión por red es mundial, <sup>(21)</sup> bajo este criterio se aplica el principio de primero

---

<sup>21</sup> Pero esta actitud no ha sido suficiente porque: " En el mundo virtual, el primero que consigue registrar su nombre de dominio con el TLDs ".com" será quien podrá ofrecer sus productos con presentación o apariencia mundial. El segundo deberá contentarse con tener "la apariencia regional" que le brindan los dominios de segundo nivel, como sería un dominio ".com.br", y el resto no podrá usar su marca en la Web. Digo que los ".com.br" son regionales en apariencia puesto que su significado o efecto en la mente del consumidor indicará que se trata de un sitio que, por lo menos, opera seguro en el territorio indicado (en este caso Brasil). Pero lo importante es que el alcance real (entendido como posibilidad de acceso) de los ".com.br" es exactamente igual que los ".com.", es mundial. Es decir, cualquier persona del mundo puede acceder con la misma facilidad a un ".com" que a un ".com.fr".

Las mencionadas "apariencias de regionalidad" implican en algunos casos consecuencias extremas. Por ejemplo, existen compañías que han invertido muchos años y dinero en su marca y ahora deben tolerar que un tercero la use como nombre de dominio con apariencia mundial, mientras que el titular debe contentarse con usar su marca como nombre de dominio de apariencia regional.

Una estrategia como la de regionalizar los servicios dados por Internet ha tenido gran auge entre los nuevos "start up", pues se han dado cuenta que en algunos casos se necesitan contenidos diferenciados para cada país. En los últimos meses hemos notado un cambio también en las multinacionales que ya tienen sus ".com" y ahora quieren tener una presencia regional en cada país (entendieron que no alcanza con un sitio para



en tiempo primero en derecho, tan conocido en materia registral, siendo el titular de dicho dominio, el responsable por cualquier actuación ilícita a través suyo y no el proveedor del servicio de dominio.

En resumen, los conflictos que normalmente se presentan se dan cuando se usa un nombre de dominio que coincide con la marca de un bien o de un servicio propio de un tercero, al que los consumidores identifican con esa marca, bajo este supuesto el titular no podrá utilizar su propiedad como su nombre de dominio y el problema es aun más complicado, cuando esta otra empresa, utiliza su actual nombre de dominio para cuestiones distintas a las que normalmente se publicitan con la marca, ocasionando confusión al consumidor. <sup>(22)</sup>

Ahora bien, este problema de las marcas y los dominios se complica si analizamos cuál es la legislación a aplicar. Recordemos que en materia de marcas cada país aplica su propia legislación interna, por lo que los titulares de las marcas deben

---

satisfacer las diferencias culturales).

Por lo tanto, la estrategia es regionalizar brindando un sitio diferente para cada cultura o país con los temas que interesan en ese país. Por ello resulta recomendable el registro de marcas como nombre de dominio en todos los países donde se pretenda operar."

Ver MERCURIALI (Carlos), op.cit., pp.8-9

<sup>22</sup> El nombre de dominio en Internet se ha convertido en una forma de mercadeo y por ende de comercialización de bienes y servicios, sobre todo para las empresas que utilizan la Internet como un mercado de comercialización. Siendo un mecanismo de mercadeo los nombres de dominio sirven para publicitar una marca. Sin embargo, estas condiciones son las que han llevado al fenómeno de la ciberocupación que es el que nos interesa dentro de este punto.

Así por ejemplo contamos con que no es posible la coexistencia de dos nombres de dominio idénticos dentro de un mismo dominio o lo que es lo mismo no es posible registrar un nombre de dominio dentro de los gtld .com que ya existen, lo que trae como consecuencia que el titular de una marca registrada, no pueda inscribirla como su nombre de dominio, si ya fue inscrita por otra persona. Esta conducta es contraria a la libre competencia, porque se puede cometer alguna infracción respecto de algún derecho marcario o incluso el engaño al consumidor, el cual creería que dicha página pertenece a quien es titular de la marca, o que la ha entregado en licencia comercial o bajo franquicia o que permite su utilización.



iniciar el registro de ellas en cada uno de los territorios donde ella se va a utilizar, tomando en cuenta la clase determinada de productos o servicios, salvo en el caso de las marcas notoriamente reconocidas, lo que significa que se puede oponer el derecho al uso de esa marca, más allá de las fronteras de un país específico y de la clase de marca de que se trate.

Un caso muy conocido fue el de la empresa Carnetta Wong Associates, que registró como nombre de dominio *avon.com*, mientras que como nosotros sabemos Avon es una marca de productos de belleza, incluso una marca notoriamente conocida. En este caso se determinó extrajudicialmente que Avon es la empresa que legítimamente debe utilizar este nombre de dominio.

En el caso de Panavision International, LP contra Toeppen, la primera era titular de la marca de Panavision y la segunda había registrado como nombre de dominio *panavision.com*, quien a pesar de que no lo utilizaba para la venta de bienes o servicios propios de los que brinda Panavision Internacional, fue condenada a transferir el nombre a la propietaria de la marca y además en instancias superiores se determinó que el nombre de dominio es más que una dirección en Internet, reforzando el criterio de que sirve para publicitar una marca, para dar a conocer los bienes o servicios que bajo ella se expende, etc.

De acuerdo a todo lo expuesto, creemos que para la defensa de los derechos autorales, no sólo debe recurrirse a las normas propias de la protección de los mismos, sino a todas aquellas a las que se pueda echar mano por protección marcaria o por competencia desleal, que le permitan al dueño de una marca defenderla cuando es utilizada por otro sujeto como nombre de dominio, tomando en cuenta que para ser propietario de una marca, ésta debe registrarse, de manera que un nombre de dominio puede ser una marca cuando ésta esté registrada,



mientras que si el nombre de dominio no hace referencia a ningún bien o servicio expedido o brindado a través de una marca, él será sólo una dirección en Internet.

#### **a.1) Ciberocupación.**

La ciberocupación es el fenómeno del que hemos venido hablando a lo largo de este trabajo, el cual consiste en la utilización de marcas que son conocidas como nombres de dominio, este uso ilegítimo de la marca es parte de la actividad de los piratas, que registran nombres de dominio idénticos o similares a las marcas, para posteriormente venderlos, alquilarlos al mismo titular del derecho de marca o incluso a un tercero, a cambio de una retribución. <sup>(23)</sup>

#### **a.2) Marcas Famosas.**

Como vimos en el aparte a), el objetivo fundamental de la protección de nombres de dominio en relación con las marcas, ha estado relacionado con las marcas famosas y notoriamente conocidas debido a actos contra la buena fe y de competencia desleal, de ciberocupadores que no tenían derecho sobre ellas.

---

<sup>23</sup> "Caso Panavision International, LP v. Toeppen : La parte actora era titular de la marca "PANAVISION" y "PANAFLEX" para cinematografía, cámaras de televisión y equipos fotográficos. La parte demandada había registrado los nombres de dominio "panavision.com" y "panaflex.com" pero no lo utilizaba para la promoción o venta de algún bien o servicio. Cuando Panavision Int LP reclamó a Toeppen el nombre de dominio "panavision.com", Toeppen pidió US\$ 13.000. La corte del distrito falló en favor de Panavision, ordenando al demandado transferir los nombres de dominio a Panavision. En ausencia de jurisprudencia, la corte de distrito ordenó a la parte actora cargar con las costas. La Cámara revocó lo decidido sobre las costas, considerando la mala fe del demandado que había registrado cientos de nombres de dominios de marcas famosas con la intención de venderlas o licenciarlas. La Cámara reconoció que la función del nombre de dominio es más que una dirección en la que se identifica al dueño del sitio web o provee información sobre el contenido del sitio, aceptando que el demandado usaba las marcas del actor como nombre de dominio lesionando la capacidad de las marcas para identificar o distinguir los productos y servicios de Panavision."

Ver MERCURIALI (Carlos), op.cit., p.15-16



Por esta razón se ha determinado, que aquellas personas que no sean los titulares de la marca famosa o notoriamente conocida, no pueden registrar la marca como nombre de dominio. Esta es una forma de que en el ámbito de Internet, se establezca una protección para marcas famosas y notoriamente conocidas, respetando el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el ADPIC.

En un proceso que puede ser criticado desde varias ópticas, la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) recomendó un sistema para que los titulares de las marcas famosas logren que terceros registren dichas marcas como nombres de dominio en el nivel gTLD.

Dijimos que el proceso puede ser objeto de críticas, porque es un grupo de expertos que se obtienen de una lista administrada por la OMPI, el encargado de dicho proceso y porque quizá la selección de las marcas que se consideran famosas, no sean las idóneas, no obstante, pese a este tinte subjetivo, podemos decir que se trata de una solución que sólo aplica para las marcas mundialmente conocidas o famosas. <sup>(24)</sup>

---

<sup>24</sup> "Caso "Marks & Spencer PLC V. One in a Million and others" : One in a Million registraba marcas famosas como nombre de dominio para venderlas o alquilarlas a los titulares de esas marcas o a terceros. La parte actora estaba conformada por famosas empresas del Reino Unido, a saber: British Telecommunications, Virgin, Marks & Spencer PLC, Ladbrokes PLC, J. Sainsbury PLC, quienes demandaron por infracción marcaria y competencia desleal. En primera instancia se hizo lugar a la infracción marcaria ordenando al demandado que cese en el uso de las marcas (final injunction), sin embargo, el tribunal consideró que no procedía el reclamo por competencia desleal. En segunda instancia, se confirmó la infracción marcaria y además se hizo lugar al reclamo de competencia desleal. Ello, pues se consideró que el público podía realizar una búsqueda en el "WHOIS" (es un servicio de Network Solutions Inc que se utiliza para identificar a los propietarios de nombre de dominio), de los nombres de dominio correspondientes a las compañías mencionadas y encontrarían que están a nombre del demandado y podrían pensar que el demandado estaba relacionado de alguna manera con esas compañías. Pero la Cámara fue aún más allá y consideró el accionar de la demandada como un fraude: "a name which ...would inherently lead to passing off was an instrument of fraud". Sin duda, un fallo que representa un antecedente importante contra los "piratas" o "domain name speculators". "

Ver MERCURIALI (Carlos), *op.cit.*, p.17





### **a.3) Uso de metatags y texto oculto.**

En un proceso de búsqueda de información, el usuario de Internet, determina un concepto de búsqueda y el buscador seleccionado inicia su proceso. La forma de operar de la mayor parte de los buscadores empieza por seleccionar los hits más acordes con el concepto buscado, luego las direcciones de los sitios, valoran los resultados contenidos en los Metatags o palabras procesadas por los buscadores que lo que hacen es describir el sitio o la página, después buscan en los hipervínculos y finalmente el propio texto.

Si en la búsqueda una empresa competidora desleal, incluye en el metatag de su sitio una marca de la que no es titular, cuando el usuario la busca, llegará a su sitio, lo que constituye una práctica de comercio desleal. <sup>(25)</sup>

### **b) La OMPI se enfrenta al conflicto entre Marcas y Nombres de Dominio.**

En la Sección anterior, se introdujeron algunos planteamientos emitidos por la ICANN para la solución de controversias dentro del tema que nos ocupa, sin embargo no es esta la única organización que se ha adentrado en el estudio del

---

<sup>25</sup> "Caso "Playboy Enterprises v. Calvin Designer Label": La actora era titular de la marca "PLAYBOY" y "PLAYMATE". El demandado usaba esas marcas como parte de sus nombres de dominio "www.playboyxxx.com" y "playmatelive.com" directamente en las páginas de sus sitios y como palabras claves escondidas como metatags, que eran leídas por los buscadores. La parte actora demandó a la contraria por infracción y dilución marcaria, y competencia desleal. La Corte ordenó una medida (preliminary injunction) de cese de uso de las marcas de la actora, incluyendo los metatags y cualquier página o sitio que el demandado pudiera crear en el futuro. La Corte requirió también que el demandado solicitara al ente registrante (N.S.I.) la cancelación de los nombres de dominio en infracción. En el mismo sentido se expidió la Justicia en el caso "Brookfield Communications Inc v. West Coast Entertainment Corp"."

Ibid, pp. 21-22



mismo, sino que existen otras entidades que se han permitido argüir propuestas. Pasemos a ver cuál ha sido el trabajo de la OMPI en esta materia.

### **b.1) Primer Proceso de la OMPI.**

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, más conocida por sus siglas en inglés como la WIPO o World Intellectual Property Organization, ha desarrollado lo que se ha llamado Proceso OMPI, que consiste en la celebración de una serie de consultas, sobre temas acerca de los nombres de dominio, proceso que se inició en 1998.

Específicamente en junio de 1998, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), organismo que forma parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, hizo pública la llamada "Declaración de política sobre la gestión de los nombres y direcciones de Internet " mejor conocida como el Libro Blanco.

Dentro de los planteamientos que se hacían en el Libro Blanco, se encontraba la creación de una corporación privada, sin ánimo de lucro, que se encargara de coordinar ciertas funciones del sistema de nombres de dominio, es así como se dio inicio a un proceso que permitió crear la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), corporación con las características señaladas, pero que se rige por las leyes del Estado de California de los Estados Unidos de América.

Posteriormente se inicia el llamado proceso de consultas de la OMPI, que dio lugar a un primer Informe sobre este Primer Proceso relativo a los Nombres de Dominio de Internet, el cual fue bautizado con el nombre de "La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual", mismo



que fue publicado el 30 de abril de 1999 y donde encontramos como recomendación fundamental, la creación de una política uniforme de solución de controversias por el uso abusivo y de mala fe de marcas que se registran como nombres de dominio en los dominios de nivel superior genéricos (gTLD) .com, .net y .org., así como de un procedimiento para su solución.

Es decir, bajo este proceso, la OMPI se ha encargado de emitir una serie de recomendaciones a la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet, en adelante ICANN, para solucionar los problemas entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad industrial, concretamente con el derecho de marcas.

Gracias a este proceso se logró el establecimiento del Informe Final mencionado, que fue presentado a la ICANN y a los Estados signatarios de la OMPI y que data del 30 de abril de 1999, pero que fue aprobado por la ICANN, entrando en vigencia para los gTLD .com, .net y .org el 1 de diciembre de 1999 y el 1 de enero del 2000. <sup>(26)</sup>

El procedimiento de solución de controversias instaurado, <sup>(27)</sup> consiste en que el demandante puede tratar de obtener el nombre de dominio que fue registrado o bien lograr la anulación del mismo, para ello tal dominio debió haberse registrado

---

<sup>26</sup> Recordemos que los primeros siete dominios de nivel superior establecidos fueron tres de naturaleza abierta, ya que cualquier persona o entidad puede registrar nombres con ellos y son .com, .net y .org. Los demás gTLD son restringidos, porque sólo ciertos entes pueden registrar nombres con ellos y son .int, limitado a organizaciones internacionales, .edu, para universidades e instituciones de educación superior con cursos de cuatro años y concesión de títulos profesionales, .gov, exclusivamente para organismos gubernamentales del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América y .mil, para las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

<sup>27</sup> Los proveedores de servicios de solución de controversias acreditados para la realización de los procesos son: El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el Foro Nacional de Arbitraje, *e-Resolution* y el Instituto de Solución de Controversias CPR.



en los gTLD .com, .net o .org pero bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, tales como:

"... i) el nombre de dominio es idéntico o puede inducir a confusión respecto de una marca sobre la cual el demandante cuenta con derechos adquiridos; ii) el titular del nombre de dominio no cuenta con derechos ni intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe." <sup>(28)</sup>

Este informe cuenta con cinco partes. La primera de ellas es totalmente introductoria, porque trata temas sobre la definición de la Internet, de los nombres de dominio, su sistema actual y el proceso de la OMPI hasta la presentación de tal informe.

En la segunda parte expone las formas de llegar a reducir los conflictos causados por el registro de nombres de dominio; en la tercera establece los procedimientos, para la solución de controversias; en su cuarta parte trata los problemas de marcas famosas y notoriamente conocidas y en su parte final, expone sus criterios acerca de lo que puede generar el establecimiento de nuevos dominios de nivel superior genérico para la propiedad industrial.

Pero la principal conclusión a la que se llegó en este primer informe, no era novedosa, aunque sí obedecía a la realidad y consistió en que era necesario crear el marco jurídico y los instrumentos técnicos para el proceso de administración que hacen los funcionarios encargados de registrar nombres de dominio, en los dominios de nivel superior genéricos o gTLDs genéricos.

---

<sup>28</sup> <http://wipo2.wipo.int/process2/report/word/report-es.doc>



Era entonces necesario regular el procedimiento administrativo de registro de los nombres de dominio, para que no se generara un registro abusivo de dichos nombres.

Por otra parte, se determinó que era necesario que la ICANN contara con un cuerpo de normas que le permitiera llegar a solucionar los conflictos que se generaban en virtud del mismo registro ilícito de nombres de dominio y su relación con las marcas, el cual se llamaría Procedimiento Administrativo de Solución de Controversias, para los conflictos relativos a los nombres de dominio en el nivel gTLDs.

En concreto, el Informe final lo que hace es determinar un procedimiento administrativo, para los eventos en que medie mala fe y registro abusivo de nombres de dominio, de manera que se genere un quebrantamiento de los derechos de marcas, por prácticas que se han llamado ciberocupación, por lo que puede entenderse que sólo si media alguna denuncia por ciberocupación, los que hayan registrado un nombre de dominio del que en principio sean sus titulares, serán sometidos a un procedimiento de esta naturaleza.

La consecuencia última de este procedimiento, será la anulación o la transferencia de registros de nombres de dominio y la atribución de los gastos del procedimiento, excepto los honorarios de los abogados que se cargan a la parte que se considere haya perdido el mismo.

Siendo este primer informe el que cuenta con contenidos directamente relacionados con el tema central de este trabajo, procedamos a analizar los principales pronunciamientos esgrimidos en él.



b.1.1) Acerca de las diferentes posibilidades de regulación.

La regulación del tema que nos ocupa ha sido uno de los grandes problemas que se han debatido con el surgimiento de la Internet, es por eso que se han planteado diferentes opciones, tales posibilidades son expuestas por la OMPI y son las siguientes:

En primer término está la llamada autorreglamentación.

Esta primera alternativa pretende que los Registros locales junto con el o los órganos que los supervisan, preparen las normas que se vayan a implementar en cuanto a respeto y protección de la propiedad intelectual en los dominios bajo su responsabilidad. Se pretende que tales normas sean cumplidas y establecidas en los contratos suscritos al momento de registrar un dominio en dicho órgano. La idea consiste en que las normas instauradas sean conformes con la Política Uniforme.

Como ventajas de esta primera alternativa se han mencionado, la supuesta rapidez con que se elaboran y aplican las normas, la flexibilidad en caso de que fuera necesario modificar tales normas, lo que permite que se adapten a la evolución constante.

Frente a estas ventajas se han puntualizado también las desventajas, como son, el que no exista coherencia entre las políticas aplicadas en un territorio o espacio dado y la Políticas Uniformes a nivel mundial, lo que tiene como lógica consecuencia, que exista una mayor posibilidad de conflicto de normas, que a su vez creará una confusión entre los usuarios que no sabrán a qué atenerse por la escasa claridad de lo que les está o no les está permitido.



La segunda alternativa propuesta, es el modelo contractual de la ICANN, que consiste en arreglos contractuales estructurados sobre la base de normas comunes para regular a los nombres de dominio VRS la propiedad intelectual.

Por su parte las ventajas que se le han atribuido a este sistema al igual que en el anterior, se refieren a la rapidez con que se logran instaurar y hacer efectivas las normas por las que se opte, la flexibilidad que ofrece cuando se quiera modificar dichas normas y que permite el rápido y eficaz cumplimiento de las resoluciones.

La desventaja que se ha planteado a esta alternativa, puede resumirse en una sola y más que una desventaja real ha sido una especie de temor a que en virtud de las obligaciones y responsabilidades que se imponen en el artículo 3 del Estatuto de la ICANN, los encargados de ésta, no consideren necesario establecer nuevas normas de protección pues sus intereses radicarían en hacer cumplir y aplicar las que ya existen.

La última de las alternativas es El Tratado como instrumento jurídico incorporado dentro de la legislación nacional, gracias a los procesos internos de ratificación.

Se trata de un proceso de consultas entre diferentes delegaciones nacionales y entre diversos sectores interesados, es decir, son rondas de negociaciones en las que participan los representantes de los Estados que concluyen con la adhesión o ratificación de un documento mediante un proceso consultivo en los parlamentos nacionales, sería un conjunto normativo totalmente vinculante para las partes firmantes y es un instrumento que permite la aplicación uniforme de normas en todos los Estados signatarios.



El problema de este método es evidentemente el tiempo que lleva el proceso hasta llegar a la ratificación, lo que vendría a dar respuesta quizá a problemas que ya no son de interés actual, sobre todo tratándose de una materia como la expuesta.

Por otra parte, este tipo de instrumentos, por lo general, son poco flexibles porque para introducir alguna enmienda se requiere de consultas y negociaciones.

#### b.1.2) Sobre los contratos de registro.

El interés de la OMPI en este campo, se concreta en el establecimiento de las responsabilidades tanto del solicitante como del registrador en un contrato de registro electrónico o en su defecto en un contrato de registro en papel. En dicho contrato lo prudente sería, según las recomendaciones brindadas, que el solicitante del nombre de dominio suministre sus datos en forma exacta y que la información proporcionada sea de total confianza. <sup>(29)</sup> A tal información que podemos llamar bajo el nombre de datos de contacto de los titulares de los nombres de dominio, debe agregarse el dato sobre la fecha de registro de dicho nombre y la mención de si el titular está dispuesto a solucionar alguna controversia de propiedad

---

<sup>29</sup> Los datos que se proporcionen deberán ser los siguientes:

- el nombre completo del solicitante;
- el domicilio postal del solicitante, incluido el nombre de la calle o el número de apartado postal, la ciudad, el Estado o la provincia, el código postal y el país;
- la dirección de correo electrónico del solicitante;
- el número de teléfono del solicitante;
- el número de telefacsímil del solicitante, si lo hubiera;
- si el solicitante fuera una organización, asociación o empresa, el nombre de la persona (u oficina) autorizada, a los fines de establecer un contacto administrativo o jurídico.





intelectual a través del arbitraje o bien si se somete al Procedimientos de Solución de Controversias planteado por la propia OMPI en este primer informe.

Como otra de las cláusulas importantes dentro de este tipo de contratos debe estar aquella que indica que el solicitante entiende y sabe que el registro del nombre de dominio y su utilización no quebrantan los derechos de propiedad intelectual.

Por su parte, el ente encargado de autorizar el dominio o el proveedor de dominios según la OMPI, tendrá absoluta responsabilidad por el uso que el solicitante le dé a un dominio, de manera que debe aceptar la responsabilidad que se le achaque por el perjuicio causado a un tercero, salvo que revele la identidad del titular de la licencia.

## **b.2) Segundo Informe de la OMPI.**

Ya vimos que en abril de 1999, se hicieron una serie de recomendaciones en el informe sobre "La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual" y que tales recomendaciones se presentaron a la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), que es la entidad encargada de aspectos técnicos del sistema de nombres de dominio y que también arrojó como resultado la llamada Política Uniforme de Solución de Controversias, en vigencia a partir del 1 de diciembre de 1999.

Por su parte el Segundo Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio fue gestado por los mismos Estados miembros de tal organización y a diferencia del Primero de los Procesos, donde se trataron temas sobre la "interfaz" entre las marcas y los nombres de dominio de Internet y que según dijimos tuvo como



resultado el establecimiento de un procedimiento uniforme de solución de controversias en cuanto al registro y uso de mala fe de las marcas como nombres de dominio o simplemente ciberocupación, mismo que fue adoptado por la ICANN, este Segundo Proceso tiene como objetivo examinar el registro y uso de mala fe y engañoso de los identificadores como nombres de dominio. Tales identificadores según lo establece el Segundo Informe de la OMPI son:

- "- ... las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas, un sistema de nomenclatura basado en el consenso y utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no están sometidas a control;
- los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII);
  - los nombres de persona;
  - los identificadores geográficos, como las indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones geográficas y otros términos geográficos;
  - los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse."<sup>(30)</sup>

Tal y como se observa los temas tratados en este Segundo Proceso no son de interés dentro de este trabajo, ya que el mismo está limitado al problema entre Marcas y Nombres de Dominio, pero pueden presentarse ciertas situaciones en donde puede haber un conflicto entre marcas y nombres de dominio, sobre todo, porque se ha establecido un nuevo grupo de dominios del primer nivel. Al respecto veamos:

---

<sup>30</sup> <http://wipo2.wipo.int/process2/report/word/report-es.html>



El 16 de noviembre de 2000, la Junta de la ICANN estableció siete nuevos dominios de nivel superior para introducirlos con ulterioridad, cuales son: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name y .pro.

Los nuevos gTLD están divididos en dos grupos llamados los no patrocinados, los que se registrarán por las políticas establecidas directamente por el proceso de la ICANN y los patrocinados, son especializados, bajo el control de una organización patrocinadora que representa al sector de la comunidad internacional más afectado por los asuntos relativos al dominio de que se trate.

Según la OMPI, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, la creación de estos nuevos dominios trae a colación los siguientes temas:

- "i) la eficacia del período de arranque y demás procedimientos para reducir las violaciones de mala fe del derecho de marcas durante la etapa inicial de los nuevos gTLD;
- ii) el impacto que pueda tener la creciente diferenciación del sistema de nombres de dominio (DNS) sobre la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de que la mayor segmentación en el DNS aumente las posibilidades para la diferenciación de marcas o bien haga crecer el número de problemas relacionados con la violación de mala fe de los derechos de propiedad intelectual mediante el registro de nombres de dominio;
- iii) la respuesta que den a la mayor diferenciación en el DNS los usuarios de Internet, los motores de búsqueda y los servicios de directorio; y
- iv) el diseño de servicios WHOIS en un sistema de nombres de dominio ampliado, y la interrelación de esos servicios." <sup>(31)</sup>

---

<sup>31</sup> <http://wipo2.wipo.int/process2/report/word/report-es.doc>



### ***SECCION C) Solución de Controversias.***

El procedimiento de solución de controversias introducido por la ICANN, establece la existencia de un panel de expertos que es el encargado de resolver los conflictos que se le presenten. Los reclamos presentados deben serlo por quien tiene interés legítimo para reclamar y debe hacerse de conformidad con las normas de procedimiento de la misma organización. Dicho interés legítimo se tiene cuando el nombre de dominio es idéntico o similar a la marca de la cual el reclamante es titular, sobre la cual el demandado no cuenta con ningún derecho, de manera que su uso es de mala fe. <sup>(32)</sup>

En concreto, el nombre de dominio debe ser idéntico o similar a una marca, igual que sucede en la propiedad industrial, el demandado no tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio y su registro se tiene que haber realizado de mala fe.

En el caso particular de los ccTLDs, la solución de controversias se ha concretado a los procedimientos que se encargan de resolver los conflictos entre los titulares de

---

<sup>32</sup> "Como evidencia de mala fe, se considera: El que se hubiera registrado el nombre de dominio con el único objeto de venderlo o alquilarlo al titular de la marca o a terceros dispuestos a pagar por ese nombre; circunstancias que indiquen que se ha registrado el dominio con el objeto de evitar que el titular de la marca lo use legítimamente; circunstancias que indiquen que el registro del nombre de dominio sirve para crear problemas o desprestigio de la marca de un competidor y que se use el nombre de dominio para crear confusión con una marca, buscando un beneficio comercial en dicha confusión.

Buscando equilibrar las cosas se permite demostrar de acuerdo a ciertos parámetros establecidos, el interés legítimo que se pueda tener sobre un nombre de dominio. Será prueba de legítimo interés: Los preparativos de uso del nombre de dominio relacionados con una oferta seria de productos o servicios; El registrante es conocido normalmente por ese nombre; Se está haciendo un uso no comercial, legítimo y justo del nombre de dominio.

Con estas normas se pretende dar seguridad y certeza jurídica al sistema de nombres de dominio, con reglas claras y de ejercicio general."

[http://vlex.com/redi/No.\\_12\\_-\\_Agosto\\_del\\_2001/12](http://vlex.com/redi/No._12_-_Agosto_del_2001/12)



una marca y terceros que pretenden o han logrado registrar un nombre de dominio bajo esa marca.

En el primer Proceso Relativo a los Nombres de Dominio de Internet, la OMPI determinó las características de dichas controversias, cuales son:

" . Puesto que un nombre de dominio da lugar a una presencia mundial, puede producirse una controversia que afecte a varias jurisdicciones en varias circunstancias. La presencia mundial puede dar lugar a presuntas infracciones en varias jurisdicciones, con la consecuencia de que varios tribunales nacionales pueden declararse competentes o se pueden iniciar varias demandas independientes, ya que están involucrados diferentes jurisdicciones y títulos de propiedad intelectual.

. Debido al número de gTLDs y ccTLDs y puesto que todos posibilitan una presencia mundial, en la práctica la misma controversia puede presentarse en muchos TLD. Tal sería el caso, por ejemplo, de una persona que solicitara y obtuviera registros abusivos en muchos TLD del mismo nombre, que a su vez es objeto de registros de marca cuya titularidad correspondiera a terceros. Para resolver el problema, el titular del derecho de propiedad intelectual estaría obligado a interponer múltiples demandas en tribunales de varios países.

. Habida cuenta de la facilidad y celeridad con la que puede obtenerse un registro de nombre de dominio, así como de la celeridad de la comunicación en Internet y la posibilidad de entrar a Internet desde cualquier parte del mundo, es posible que con frecuencia sea urgente resolver la controversia sobre un nombre de dominio.

. Existe una disyunción considerable entre, por una parte, el costo de obtener el registro de un nombre de dominio, que es relativamente bajo, y por otra, el valor



económico del daño que puede ocasionarse como resultado de dicho registro y el costo, para el titular del derecho de propiedad intelectual, de remediar la situación mediante un litigio, que en algunos países puede ser lento y muy oneroso.

. En muchos casos, se ha incluido el órgano de registro en las controversias sobre nombres de dominio debido a su función en la gestión técnica del nombre de dominio."

Por lo general aunque la OMPI propone un Sistema de Solución de Controversias, lo cierto es que cualquier alternativa que se decida instaurar como forma de regulación de los conflictos no debe denegar el derecho de dilucidar tales entuertos en sede judicial y es por ello que esta Organización propone que en los contratos de registro que se suscriban, si es que no existe otra alternativa de regulación en este tema, que el solicitante sea obligado a someterse a otras jurisdicciones distintas a la suya, como pueden ser el país del domicilio del solicitante del nombre de dominio y el país en que se encuentra el registrador, sedes que también podrían ser competentes.

a) Requisitos del procedimiento.

Por su parte la ICANN como entidad competente para la administración de los nombres de dominio, ha establecido los criterios del procedimiento administrativo de resolución de disputas, los cuales han sido ratificados por la misma OMPI y son:

"a) que el nombre de dominio del infractor sea idéntico o similarmente confundible con la marca del titular;



b) el infractor no tiene derechos ni interés legítimo con respecto al nombre de dominio;

c) el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe."

Los anteriores constituyen a su vez los criterios para determinar que ha existido un registro abusivo de un nombre de dominio.

En cuanto al último punto, ha habido gran discusión, sobre todo por la subjetividad que se presenta a la hora de determinarla, por ello, se ha establecido por parte de la misma organización, que la mala fe existe cuando el registro del nombre de dominio es para su venta posterior, su alquiler o la transferencia del nombre al verdadero titular de la marca que corresponde al nombre registrado; cuando con su uso se quiere confundir al usuario de Internet; cuando se quiere hacer creer al consumidor que el producto que compra es un producto original cuando en realidad es falsificado y cuando quien registra quiere que la competencia no ingrese a realizar sus actividades comerciales en la Red.

Pero en realidad, pese a la existencia de tales criterios, lo cierto es que este punto debe ser analizado cuidadosamente, sobre todo en países como el nuestro que cuenta con todo un desarrollo doctrinario y una teoría respecto de la mala fe y donde los elementos para valorar su existencia, van más allá de una lista de condiciones como las citadas anteriormente y donde existe libertad probatoria para que las partes en conflicto demuestren su existencia.

b) Condiciones propias del procedimiento.



Normalmente las empresas encargadas del registro de los nombres de dominio, establecen dentro de las cláusulas de sus contratos la obligatoriedad de que los titulares del registro deben estar sometidos a un procedimiento de solución de controversias en caso de conflicto, de este modo todos los usuarios del registro están sometidos a este tipo de procedimiento.

En dicho procedimiento, las resoluciones serán dictadas con fundamento en los hechos y las pruebas que las partes presenten, los cuales serán valorados y no bastará con la sola presentación de pruebas documentales. Tales resoluciones en caso de ser condenatorias deben centrarse en tres aspectos fundamentales, que son: La inmediata cancelación de la licencia o registro del nombre de dominio, la consecuente transferencia de dicho nombre al demandante y la condena al pago de las costas procesales.

Durante el desarrollo del procedimiento y una vez que haya sido notificada la demanda, los administradores de nombres de dominio deben bloquear cualquier tipo de transferencia del nombre en litigio, para evitar el traspaso a terceros con el fin de evadir el procedimiento, aunque creemos que como una mediada cautelar puede ser solicitado por la parte en principio afectada.

Si bien es cierto se ha dicho que con este tipo de procedimiento se busca la celeridad en la solución de los conflictos, además de que se trata de un procedimiento más económico que un proceso judicial, ello no quiere decir, que no se pueda incoar alguna acción judicial para la protección de los derechos que se consideren quebrantados.

c) Requisitos mínimos del procedimiento propuestos por la OMPI.





Son varios los elementos propuestos dentro de lo que debe ser un procedimiento de solución de controversias y el primero de ellos es la condición de obligatoriedad de dicho procedimiento, es decir, la obligación que tiene quien es el titular del nombre de dominio de someterse a este procedimiento, lógicamente en el evento de que no se escoja la mediación o el arbitraje como formas de solución del conflicto.

El otro de los puntos a tomar en cuenta, es el de que las resoluciones deben basarse en todos los hechos y circunstancias que se presenten, no es más que la averiguación de la verdad real, creemos nosotros conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, dando el derecho de defensa a las partes implicadas. Por otra parte, una vez que se presente la demanda, los registradores de dominios deben bloquear la transferencia del mismo, para evitar traspasos que pretendan evadir el procedimiento iniciado.

La resolución debe ejecutarse inmediatamente por parte de los administradores de los dominios, máxime si el objetivo del procedimiento es la celeridad, por lo que la resolución que no ha tardado más de un mes o 45 días en dictarse no debe ser aplazada en su ejecución.

Se pretende que los costos de estos procesos sean menores a los que se generarían producto de un proceso judicial, a lo que agregamos el punto antes mencionado, sobre que la alternativa del proceso de solución de controversias, debe verse como una más de las opciones que puedan presentarse, como lo es la misma sede jurisdiccional, por lo que la posibilidad de recurrir a estrados judiciales no puede verse coartada, sino que antes, durante o después de este procedimiento administrativo podría optarse por esta alternativa, de esta forma, no tiene la resolución administrativa dictada carácter de cosa juzgada.



Debemos decir aquí que el proceso que ha tomado en cuenta todas estas consideraciones propuestas por la OMPI, es el de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio que es el resultado de la consulta internacional realizada a través del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet y de los propios estudios de la ICANN.

La Política Uniforme de Solución de Controversias establece ciertos requisitos para que un caso sea sometido a su conocimiento y son:

- a) Quien demanda demuestre que tienen derechos sobre una marca ya sea de fábrica o de servicio protegida en cualquier país, es decir no le interesa la sede donde la marca esté siendo protegida.
- b) Quien demanda debe probar el registro del dominio en forma abusiva o de mala fe.
- c) El caso será conocido por un grupo de expertos, que puede estar conformado por uno o por tres miembros.
- d) El idioma del procedimiento será aquel que se utilizó en el contrato de registro, salvo que las partes acuerden otra cosa.
- e) El ente encargado del nombramiento del ente encargado de administrar los casos es el proveedor de servicios de solución de controversias.

En general el procedimiento administrativo propuesto está diseñado para la solución de conflictos en los que haya habido un registro abusivo de un nombre de dominio o lo que es lo mismo se haya dado la ciberocupación.

Hemos visto, que el registro abusivo de nombres de dominio, por quienes no cuentan con interés legítimo alguno para tal registro y lo que es peor de modo que se apropia de una marca que ya ha sido registrada como tal, ha originado la



discusión jurídica y se han planteado diferentes soluciones al problema, tales como la activación de los nombres de dominio que se encontraban resguardados y el cobro de un canon, con el objetivo de desmotivar el registro de nombres de dominio.

Logramos determinar que parte de estos esfuerzos, los ha emprendido la ICANN, entidad que en sus informes ha motivado el establecimiento de diferentes cuerpos de normas tanto de naturaleza internacional como nacional.

No obstante lo anterior, en ciertos países como el nuestro, hasta el momento no se ha dictado regulación alguna sobre la materia, de manera que consideramos prudente hacer una aplicación de la normativa marcaria que aunque no es la mejor, es uno de los pocos instrumentos legales que al lado de la Ley 7472, pueden brindar una tutela al propietario industrial que ve afectado su derecho, lo mismo que en los casos de competencia desleal.

A este respecto el asesor debe indicar a su cliente que debe registrar sus marcas como nombre de dominio, pero si no existe normativa al respecto y si ello no puede ser posible, por lo menos debe registrar su marca, con el fin de lograr la protección adecuada en caso de conflicto. Pero en caso de que registren su nombre de dominio, lo mejor es registrarlo también como marca y ello en cada uno de los países donde va a realizar su actividad comercial.

Debe tenerse presente también, que pese a que los intentos de regulación o de ordenamiento del espacio en materia de nombres de dominio, son procesos cuya bandera principal la ha llevado la ICANN, lo cierto del caso es que esta misma organización ha dispuesto, que en cuanto se refiere a la Política Uniforme de Solución de Controversias, este procedimiento arbitral no obsta a que se lleven de



la mano procesos en sedes judiciales, lo único que sí dispone es que dentro de las cláusulas del contrato de registro haya una donde el solicitante acuerda someterse a este proceso administrativo en caso de conflicto y ello ha sido criticado por una parte de la comunidad internacional.

Creemos que lo conveniente sería que si las partes implicadas optan por un proceso distinto ya sea en sede judicial o no, no sea necesario someterse al procedimiento dicho.

A este respecto ya la Corte de Apelaciones del Distrito Norte de Illinois, en el caso de Weber- Stephen Products Co VRS Armitage Hardware and Building Supply, Inc resolvió que las resoluciones de la ICANN no son de carácter vinculante para la jurisdicción norteamericana, de manera que creemos que una situación similar vendría a declararse por nuestros tribunales, salvo que nuestras normas internas le den algún carácter similar al del proceso arbitral regulado por nuestra Ley de Resolución Alternativa de Conflictos.

El Procedimiento en el Reglamento de la ICANN, es el mismo, pero en él se estipulan en forma más concreta los aspectos propios de la demanda y de la contestación a la misma. La OMPI, de la misma forma ha elaborado el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.

Ambos instrumentos normativos reglamentan en forma más clara el procedimiento de solución de controversias, dentro de lo que nos interesa destacar está el hecho de que como requisitos de la demanda y dentro de los muchos que se mencionan están el deber de especificar el nombre o los nombres de dominio que sean objeto de la demanda, pues la demanda puede referirse a varios nombres de dominio,



pero sólo en el caso de que los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular; especificar la marca o las marcas de productos o de servicios en la que se base la demanda, describiendo los productos o servicios en los que se utiliza la marca o si en el momento en que se presenta la demanda existe la intención de utilizar la marca en el futuro en otros bienes o servicios que también deben describirse.

De la misma manera debe indicarse la forma en que el nombre o los nombres de dominio son idénticos o parecidos a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante posee derechos, mientras que el demandado no tiene derechos sobre ella, ni interés legítimo, pero debe explicarse por qué no tiene esos derechos o intereses. Deben indicarse las razones por las que el demandante considera que el nombre o nombres de dominio están siendo registrados o utilizados de mala fe, ya que son dos condiciones distintas.

Al momento de establecer la demanda, también se debe declarar que se someterá a la resolución que se tome en el procedimiento administrativo ya sea que se ordene cancelar o ceder el nombre de dominio, claro está salvo que dentro del plazo de diez días contados a partir del dictado de dicha resolución decida acudir a la sede judicial antes o durante la tramitación del proceso.

Finalmente y a modo de conclusión, debemos decir que quedó demostrado que el auge de Internet ha creado una revolución tal, que mientras no se cuente con leyes modernas que permitan la protección de los derechos intelectuales en la Red, este espacio seguirá siendo apropiado para los piratas.



En fin, la solución no está sólo en la modificación de las normas existentes sobre marcas, sino que se debe tomar en cuenta que Internet es un fenómeno global, que necesariamente debe ser tratado en instrumentos internacionales.

***SECCION D) Normativa aplicable al caso costarricense.***

Dijimos al finalizar el punto anterior, que siendo Internet un fenómeno global, la solución al conflicto entre dominios y marcas, no se centra en la modificación de las normas existentes, aunque no descartamos que esta sea una alternativa, sino que con ello, lo que queremos decir es que no podemos pensar en esta como la única opción, ya que existen otras como bien sería la misma regulación internacional del fenómeno Internet y con ello del tema que nos ocupa.

De la misma manera en los puntos que a continuación desarrollamos, tratamos de dar la opción que quizá sea más práctica en un momento en que carecemos de regulación sobre Internet y en que puede ser lento el proceso de reforma de la normativa existente. Esta solución es para el caso costarricense en particular, pues nuestro país no es la excepción frente a las situaciones señaladas y consiste en la utilización de las normas ya existentes, haciendo una interpretación armónica de nuestro Ordenamiento Jurídico, empecemos este estudio con nuestra Norma Fundamental.

**a) Constitución Política.**

Nuestra Carta Fundamental en el artículo 43 dispone el derecho de toda persona a concluir sus diferencias patrimoniales a través del proceso arbitral, incluso cuando haya litigio pendiente de resolverse.



Este es el derecho constitucional y la base de nuestro Ordenamiento Jurídico, que permite el establecimiento de los procesos arbitrales y su regulación dentro de nuestro territorio.

Más como observamos en esta norma fundamental y como veremos en las normas que se refieren a los procesos arbitrales en Costa Rica, tales como la anterior regulación del Código Procesal Civil y la actual Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, el proceso arbitral parece estar reservado a la dilucidación de asuntos meramente patrimoniales.

Si bien es cierto, la mayoría de los conflictos entre las personas, sean estas físicas o jurídicas, llega a ser en última instancia un asunto netamente patrimonial, no todos los asuntos pueden ser considerados de esta naturaleza. En el caso concreto del conflicto entre los nombres de dominio y las marcas, creemos que el asunto puede considerarse al final de cuentas como un asunto patrimonial, dado que alguna de las partes pretende lograr beneficios, por qué no decirlo, de corte económico, con la utilización de una marca como nombre de dominio y hasta lograr una remuneración cuantiosa por la transmisión del nombre de dominio al verdadero titular de la marca.

El desprestigio de una marca a través de la Red, puede acarrear consecuencias desastrosas desde el punto de vista de las ganancias, de las ventas, de la imagen, en fin de una serie de aspectos que afectan a la empresa propietaria de la marca. Es decir, consideramos que gracias a estas características, el conflicto entre nombres de dominio y marcas, puede ser objeto de un proceso arbitral en Costa Rica, gracias al derecho constitucional que así lo dispone.



Por otra parte la misma Carta Magna, en su ordinal 47, establece el derecho de todo comerciante a gozar temporalmente de la propiedad exclusiva de su marca, con fundamento en la ley, ley que es precisamente la que le da esa condición de temporalidad al derecho de marca.

Esta es otra norma fundamental que ampara a los comerciantes o empresas comerciales a proteger su derecho de marca, lo que vendría a permitir, desde nuestro punto de vista, la defensa de los derechos adquiridos por el registro de una marca, de manera que consideramos que si se diera una violación a estos derechos por parte de un sujeto que registra un nombre de dominio en perjuicio del titular de una marca, este último puede defender su propiedad exclusiva también en Internet.

#### b) Convenio de París

Este cuerpo de normas de carácter internacional, si bien es un conjunto normativo del siglo XIX y que lógicamente no establece regulación alguna sobre los nombres de dominio, sí establece regulaciones sobre las marcas, de esta forma en su artículo 6 bis se prohíbe el uso de una marca de fábrica o de comercio que reproduzca, imite o traduzca otra marca, creando o siendo capaz de crear confusión, con una marca notoriamente conocida o que se refiere a productos idénticos o similares.

Aparte de todas las demás normas del Convenio que resguardan el derecho de marca, existen las normas que se refieren a la competencia desleal, así el numeral 10 bis del mismo reza:





“1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

I- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

II- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

III- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

Lo que constituye una introducción a la regulación de los actos de competencia desleal, dentro de los cuales encuadramos los que afectan el derecho de marca de un titular, al ser utilizada la misma como nombre de dominio con todas las consecuencias que ello implica y de las que ya hemos hecho mención.

Es decir, de las normas transcritas se desprende el derecho a tutelar las marcas de todo acto de competencia desleal, y por actos de competencia desleal se establece una amplia gama de posibilidades, ya que no se limita a situaciones concretas. Vemos como las normas nos enfrentan a actos contrarios a los usos honestos del comercio y la industria, incluso se menciona la tutela ante cualquier acto que pueda causar confusión y por cualquier medio, por lo que podríamos incluir aquí los actos de registro de un nombre de dominio utilizando para ello una marca que va a poder accesarce a través de un medio moderno como es la Internet.



La práctica nos ha enseñado, que la mayoría de los conflictos entre dominios y marcas, se presentan porque hay aseveraciones falsas que desacreditan a un competidor, a una empresa, a un producto o a una actividad comercial o industrial o porque se conduce a confusión al consumidor o usuario de la Red. Son todas estas razones para considerar, que en amparo a estas normas, un afectado o un demandante de sus derechos en Costa Rica, tiene amparo, por lo menos en cuanto a normas sustantivas se refiere para la defensa de sus derechos por lo menos marcarios y por qué no incluso su derecho a obtener la titularidad del dominio que lleva su marca como nombre, sin que parezca un tema extraño al ser tan novedosa la forma de competencia desleal, pues lo único que cambia es que las prácticas desleales ocurren dentro de la Red.

Ahora bien, como sabemos, las normas que se establecen tanto en el Convenio de París como en el Acuerdo sobre los ADPIC que luego veremos, tutelan a las marcas famosas y notoriamente conocidas y aunque no podamos afirmar que un nombre de dominio sea una marca, lo cierto es que por las razones ya expuestas antes, cumplen las mismas funciones de una marca, como son la identificación de productos o servicios.

Por lo tanto, si bien es difícil pensar en el nombre de dominio como una marca, porque además también tienen diferencias importantes, por lo menos en estos instrumentos legales de carácter internacional pueden permitirnos dilucidar conflictos por su uso y registro de las marcas como nombres de dominio.

A pesar de lo dicho, no podemos dejar de lado las diferencias a que hemos hecho alusión con anterioridad, pues por ejemplo, tenemos que la protección de dichas marcas se hace en el país en donde se considera que esa marca debe ser protegida



gracias a su notoriedad y a su fama y en los nombres de dominio no existe un concepto de territorio delimitado como el de un país, porque estamos hablando de la Red.

Por esta inconveniencia es que la OMPI ha propuesto que se disponga de un procedimiento especial para estos casos relacionados con marcas notorias, tal procedimiento estaría a cargo de Grupos de Expertos, quienes serían los encargados de tomar la decisión de excluir o no una marca en un grupo o en todos los gTLD abiertos. Es decir, la administración de este tema estaría en manos de grupos de expertos centralizados formados por tres personas seleccionadas de una lista.

Se piensa que la exclusión de la marca podría ser por un período indefinido, lo que no obsta la posibilidad de que un tercero solicite que la exclusión se elimine o bien obtenga alguna excepción.

Como medidas especiales se dispuso que:

"La exclusión se otorgaría únicamente en relación con una secuencia idéntica a la marca famosa o notoriamente conocida. Además, el mecanismo de exclusión se aplicaría únicamente a nuevos gTLD abiertos. Por último, las exclusiones concedidas en virtud del mecanismo no tendrían efecto retroactivo, es decir, si una parte ha registrado una secuencia en tanto que nombre de dominio, a cuyo respecto se otorgue posteriormente una exclusión a favor de otra parte, el nombre de dominio de la primera de las partes no se vería afectado por la exclusión (pero la otra parte podría tratar de obtener su cancelación mediante el procedimiento administrativo de solución de controversias)." <sup>(33)</sup>

---

<sup>33</sup> <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-es.html>



Y para determinar si una marca es famosa y notoriamente conocida la OMPI parte de una lista de factores tomados en marzo de 1999 como criterios, que además no son los únicos que podrían tomarse en consideración para decidir si una marca cumple con esas condiciones, ellos son:

"a) a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) en particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;



4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por tribunales u otras autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca...

7. Prueba de que la marca está siendo objeto de intentos de registro, por terceros no autorizados, de nombres idénticos o similares y susceptibles de inducir a error, como nombres de dominio " <sup>(34)</sup>

Es decir, nos enfrentamos a un problema, si pensamos que en nuestro país no está oficializado legalmente el procedimiento de la OMPI, pues encontramos un vacío jurídico que no nos permitiría aplicar este procedimiento, salvo que sea a través de lo establecido en el contrato de registro suscrito por la parte demandante con la NIC de Costa Rica, lo que viene a agravarse si el demandante de sus derechos de marca no tiene suscrito ningún contrato de esta naturaleza y si recurre a los procesos judiciales o arbitrales previstos por nuestra legislación, en algún momento encontraríamos una resolución que no puede referirse a la eliminación del dominio en los niveles superiores ya que entramos en la duda de que ello pueda ser ordenado a la ICANN como encargada de administrar tales dominios, si ella no ha sido involucrada como parte dentro de un procedimiento.

---

<sup>34</sup> <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-es.html>



c) El ADPIC.

Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dispone en el artículo 16.1:

“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y o afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.”

Consideramos que esta norma, al igual que las citadas en el punto anterior, son de aplicación para el caso de la utilización de una marca de la que no se es titular, como si ella fuera un nombre de dominio, nótese que la norma transcrita habla de "cualquiera terceros", por lo que se puede pensar no sólo en la utilización de otras marcas, nombres comerciales, etc., sino en la utilización de un signo distintivo como puede ser un nombre de dominio.

Asimismo, su inciso 3 busca la protección de las marcas notorias y el artículo 41 obliga a todos los firmantes a la implementación de medidas eficaces contra cualquier acción que infrinja los derechos de propiedad intelectual, de modo que se trata de una norma de carácter general, pues no se limita a establecer en forma taxativa las posibles acciones infractoras de este tipo de derechos, de manera que



podemos interpretar que la norma establece que nuestro país está obligado a velar por la protección de los derechos marcarios, cuando ellos se encuentren amenazados o hayan sido violados por la utilización de nombres de dominio registrados.

Como consecuencia de estas acciones infractoras el Acuerdo prevé la posibilidad de que una autoridad judicial declare el pago al titular del derecho de propiedad intelectual, del resarcimiento que compense el daño causado, lo mismo que los gastos por honorarios de abogado, entre otros, así es según el numeral 45.

Finalmente, cabe recordar que el ADPIC, nos brinda el marco general para el desarrollo de las normas que regularán el tema de las medidas cautelares y el de la Solución de Diferencias.

#### d) Código Civil.

Hemos querido traer a este trabajo algunos comentarios sobre ciertas normas del Código Civil, ya que no podemos olvidar que este cuerpo jurídico ha dado sustento a nuestra tradición normativa y establece ciertos principios o normas generales aplicables en todos los campos del Derecho.

Concretamente nos referimos en primer lugar al numeral décimo de dicho cuerpo normativo. Es artículo se refiere a la interpretación de las normas que debe hacer todo aplicador del Derecho y dice que ellas se interpretarán según el sentido de sus palabras, pero con relación al contexto histórico y legislativo y a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.



Esta norma que establece algunos de los métodos utilizados para interpretación de normas, como el histórico, va más allá al permitir adaptar la norma al contexto o a la realidad del momento en que vayan a ser aplicadas. Un ejemplo de esta adaptación en el tiempo es la interpretación que párrafos atrás hicimos de las normas del Convenio de París y hasta del mismo ADPIC, pues aunque no prevén en forma exacta la protección marcaria por el uso abusivo y de mala fe que de ellas se hace bajo un nombre de dominio, lo cierto es que ellas pueden ser adaptadas a una realidad actual que nunca pudo pensarse al momento de emitir dichas normas, como es la actividad comercial a través de Internet.

Pues bien, esta misma norma del Código Civil, es la que nos permite creer en la posibilidad de adaptar nuestra legislación nacional para la tutela y la solución de conflictos entre marcas y nombres de dominio.

Todavía este artículo nos permite avanzar más, cuando dice que las normas deben interpretarse atendiendo al espíritu y a la finalidad de las mismas, de manera que si la finalidad por ejemplo, de las normas que rigen el Registro de Marcas en nuestro país, es la protección de la Propiedad Industrial Marcaria, pues consideramos que las misma pueden ser utilizadas para resguardo de tal propiedad ante el registro y uso abusivo de un nombre de dominio bajo dicha marca.

Creemos que nuestro Registro Mercantil, incluso podría llegar a emitir resoluciones administrativas de avanzada, como podrían ser pronunciamientos sobre la utilización de las expresiones "net", "com", "es" y similares, dentro de las marcas a registrarse ya que hoy en día tales conceptos son utilizados internacionalmente. Pero este es un tema que no es propio dentro de este trabajo, más quisimos destacarlo a manera de ejemplo.





Aunado a lo dicho hasta aquí, tenemos el numeral 12 del mismo Código de cita, el que establece la aplicación analógica de las normas cuando ellas no establezcan un supuesto específico, pero sí regulen otro semejante.

Esta norma nos permitiría entonces, aplicar analógicamente las normas del Convenio de París, del ADPIC, de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para la protección de marcas frente a los nombres de dominio, que son una situación que no está específicamente regulada, pero que por llevar a situaciones que podemos catalogar como casos de competencia desleal, pueden encuadrarse en una aplicación de las normas por interpretación analógica.

Por otra parte, cuando analizamos el tema de la solución de controversias entre dominios y marcas, se hizo énfasis en el requisito exigido tanto por la ICANN como por la OMPI en el Proceso de Solución de Controversias, cual es el tema de la buena fe, pues bien, nuestro Código Civil, establece en una de sus normas el instituto de la buena fe, cuando en su artículo 21 se dice:

"Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe" <sup>(35)</sup>

De esta forma si se lograra demostrar que un nombre de dominio ha sido registrado y usado, utilizando una marca de la cual no se es titular, con el objeto de lograr un pago por la transferencia del dominio al titular de la marca o para desprestigiar a un competidor o para confundir al consumidor de Internet, etc, se están ejerciendo derechos en contra de las exigencias de la buena fe.

---

<sup>35</sup> Código Civil, 26 de abril de 1886, art. 21



Esta situación además vendría a ser un abuso del derecho también prohibido por el artículo 22 del Código de rito.

e) Ley de Marcas y otros signos distintivos.

En nuestra Ley de Marcas, de reciente publicación, 1 de febrero del 2000, no sólo existen las normas generales sobre la materia marcaria, sino que desde su artículo primero, se deja en claro que el objetivo de dicha ley es la protección por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal.

Igual que en los cuerpos legales arriba citados, existe una protección especial para las marcas notoriamente conocidas.

Pero en general la ley establece que el titular del derecho de la marca registrada es el único que puede usarla, es decir, es el que puede usarla en sus productos o servicios, introducirla en el mercado y hacer publicidad con ella.

Por ahora, es importante señalar que pese a que podemos pensar en hacer una aplicación analógica de las normas sobre marcas y competencia desleal de esta Ley, respecto del tema de los nombres de dominio, hay diferencias entre ambas figuras dada la existencia de diferentes clases de marcas, lo que hace que una misma denominación marcaria pueda ser utilizada por diferentes titulares en las diferentes clases de productos, mientras que el nombre de dominio es uno solo y tiene un único titular, de manera que hay ciertos límites para tal aplicación analógica.

Las diferencias entre dominios y marcas no terminan allí. Hemos dicho hasta la saciedad, que existe una relación entre ambas figuras por la tendencia actual de



---

registrar como dominios, marcas comerciales ya registradas con anterioridad, bajo el principio registral de primero en tiempo , primero en Derecho, mismo principio resguardado en la Ley de cita en su artículo 5, llamado derecho de prioridad.

Pensar en hacer que las mismas normas que rigen una figura apliquen para la otra como si fueran homólogas, debe hacerse con cuidado y en nuestro caso particular, creemos que para conflictos sobre nombres de dominio, deben utilizarse las técnicas de interpretación jurídica que nuestro mismo Ordenamiento nos permite, ya que carecemos en forma absoluta de una regulación sobre los nombres de dominio. Por estas razones es que consideramos que en estos eventos es cuando debemos tomar en cuenta algunos aspectos como los siguientes:

Las marcas se rigen por un principio de territorialidad, mientras que los dominios se registran para que tengan validez en todo el mundo, aún cuando existen dominios que se registran como dominio nacional a través de un NIC nacional, sin embargo, cualquier usuario de la Red puede acceder a él desde cualquier parte del mundo. Por su parte, pese a que el Convenio de París reguló el registro internacional de las marcas, no existen marcas internacionales, pues para su protección deben registrarse en cada uno de los países donde quiera protegerse, que por el derecho de prioridad obtienen las marcas nacionales idénticas.

La marca se regula por la ley nacional del lugar donde fue registrada, los dominios todavía no están regulados por normas nacionales en muchos países del mundo, como es el caso nuestro.

Hasta ahora los dominios son registrados por medio de una simple solicitud, mientras que las marcas se someten a exámenes de registro e incluso se da a conocer al público la solicitud hecha con el fin de que terceros que vean lesionados



sus derechos, se opongan a su registro. <sup>(36)</sup> Además, si del estudio hecho por las autoridades registradoras, resulta que existe alguna similitud con marcas ya registradas, lo que puede causar confusión, la solicitud de inscripción no se acepta.

Las marcas son registradas por entes públicos que son las oficinas de la propiedad industrial, en nuestro país el Registro de Propiedad Industrial. <sup>(37)</sup> Los Dominios son administrados hasta el momento por entidades privadas y en los casos en que no es así, porque son administrados por universidades u organismos de gobierno, tal competencia les fue otorgada a estos órganos por la ICANN, que es una institución de naturaleza privada.

El derecho de uso de un titular de un nombre de dominio significa que el dominio puede ser usado o no, sin que se reciba una sanción por no hacerlo, basta con que se cumpla con el pago del canon dispuesto por el uso, por el contrario, en la mayoría de las legislaciones sobre marcas se dispone que su no utilización, lo cual además es obligatorio, da lugar a la caducidad del derecho. <sup>(38)</sup>

Entremos a mencionar algunos artículos de esta Ley, que nos interesa destacar.

El numeral octavo de la Ley, se refiere a los casos en que no se admitirá registrar como marca un signo que afecte los derechos de terceros, pero como puede observarse, se trata de la inscripción de cualquier signo que quiera ser inscrito

---

<sup>36</sup> Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley número 7978 del 1 de febrero del 2000, art.15 y 16.

<sup>37</sup> La solicitud del Registro de una marca se hace ante este registro, según lo dispone el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

<sup>38</sup> Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, op. Cit., art. 39.



como marca, de manera que no es una norma aplicable a nuestros intereses, porque no se trata del rechazo de una solicitud de inscripción de una marca como dominio, pero que sin embargo sirve como forma de tutela en el evento de que se presente ante nuestro Registro de Propiedad Industrial, una solicitud de inscripción de un dominio ya registrado como marca, cuando ese dominio calce dentro de alguna de las condiciones citadas en dicha norma.

Más bien, nos parece que el ordinal que más sirve a nuestros intereses es el 25, que expresamente dice:

"El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: ...

- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.



Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes: ...

- b) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables."

Como puede observarse todas las causales descritas, se ajustan perfectamente a nuestro tema de estudio, pues constituyen la mayoría de los problemas que generan los conflictos entre marcas y nombres de dominio. Además estamos ante una norma que tutela los derechos marcarios frente a cualquier tercero y ya no sólo frente a otro sujeto que pretenda registrar una marca, sino que puede tratarse de otras formas de registro como la de un nombre de dominio.

- f) Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Esta Ley desde su primer artículo define el ámbito de aplicación de la misma y da la pauta a seguir en caso de violación a cualquier derecho de propiedad intelectual, de manera que se trata de los derechos otorgados por la legislación nacional o convenios internacionales, que ya hemos citado en los apartes anteriores. La defensa de tales derechos puede hacerse a través de gestiones puramente administrativas, pero también en instancias judiciales.

Es conocido que la defensa en sede administrativa, es toda aquella gestión que se formule con ese fin ante el Registro de la Propiedad Industrial, tratándose de las marcas y que en cuanto a la sede judicial, pues corresponderá a la instancia



competente según las reglas procesales, sin embargo no podemos dejar de decir que esta Ley se limita a establecer la posibilidad de acudir a estrados jurisdiccionales, sin contenido de normas procesales al respecto y sin hacer remisión alguna al procedimiento o la normativa procesal que funcionaría en forma directa o supletoriamente.

De esta forma, no queda más que aplicar las normas que ya tenemos dentro de nuestro ordenamiento, tal y como lo hemos venido diciendo, para solucionar los conflictos entre nombres de dominio y marcas, si estos se llevaran a este nivel.

Con ello no queremos decir que este sea un defecto o vacío dentro de la Ley en estudio, porque estamos conscientes de que el conflicto entre estas dos figuras, es un conflicto muy particular y que quizá no es tema que deba tratarse dentro de esta Ley, sino en forma más específica, sin embargo, aún cuando no sea así, ya contamos con todo un aparato de normas que nos permitirían la tutela de los derechos marcarios y su defensa ante los tribunales competentes.

Volviendo a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y para redondear la idea antes expuesta, tenemos el numeral segundo de dicha Ley, el cual obliga a un examen judicial y administrativo, según sea el caso, conforme a las reglas de la interpretación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las acciones lesivas, de manera que esto llevaría al juzgador a tener que realizar un ejercicio interpretativo similar al que hemos querido venir haciendo en este trabajo, para poder dar solución al problema que le presenta la no regulación expresa de los nombres de dominio en nuestro país.

La Ley, al igual que el ADPIC, prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares, como las contempladas en su artículo 5, dentro de las cuales nos parecen



oportunas para el caso del conflicto entre dominios y marcas, el punto a), que se refiere al cese inmediato de los actos que constituyen la infracción y el g), sobre la caución de una fianza o garantía por parte del presunto infractor. No obstante, no creemos que las medidas cautelares en esta materia puedan limitarse a estas dos únicas opciones, puede pensarse en otras alternativas como el bloqueo de transferencias de un nombre de dominio en Internet, o medidas similares a las impuestas en el Procedimiento de Solución de Controversias de la OMPI.

En cuanto a los procedimientos administrativos que se deben seguir para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, la Ley sí es clara al remitir en forma expresa a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en cuanto se refiere a los procedimientos en ella estipulados, ello lo hace en el ordinal 27, más es el ordinal 28 es el que nos interesa señalar, pues este numeral fue llamado "Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en marcas y otros signos distintivos" y como hemos visto, la mayor parte de los conflictos entre marcas y nombres de dominio los catalogamos como problemas de competencia desleal e incluso los enmarcamos dentro del análisis hecho a nuestra Ley número 7472, como veremos más adelante.

De acuerdo a esto, es que estamos interesados en decir que además del intento hecho para tratar de calzar alguna de las acciones ilegítimas por parte de un propietario de un nombre de dominio, causando o dañando los derechos de un titular de una marca, esta Ley vino a completar dicho articulado diciendo que:

"Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ...se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial."





Es esta la norma que resulta ser la tabla de salvación de aquellos que no gustan de la aplicación de las normas recurriendo a interpretaciones como las que hemos querido hacer a lo largo de estas líneas, pues existe una norma expresa que cataloga como competencia desleal, actos como los que hemos descrito suceden en el mundo de los nombres de dominio o más específicamente, en el mundo del comercio que se realiza a través de la Red, cuando un titular de un nombre de dominio, se apropia de un nombre de una marca, para realizar diferentes actividades en la red, sean estas estrictamente comerciales o no, pero que al final de cuentas terminan perjudicando los negocios, las ventas, la imagen de los productos o servicios vendidos bajo una marca de la cual él no es el titular.

Continúa esta norma, enumerando los actos que se consideran competencia desleal y es clara en contemplar que pueden existir otros eventos que así se les pueda considerar.

Esta norma debe relacionarse con el numeral 38 párrafo segundo, que es el que dice que los casos de competencia desleal se tramitarán en la vía sumaria, según el artículo 17 de la Ley número 7472.

g) Ley número 7472.

Hemos visto que el crecimiento en la utilización de Internet para fines comerciales trajo consigo un irremediable conflicto provocado por la utilización de marcas como nombres de dominio, con fines que podríamos decir son desleales dentro de un mercado de libre competencia. <sup>(39)</sup>

---

<sup>39</sup> El tema de la libre competencia que se regulan en nuestra Ley número 7472, encuentra su amparo en nuestra Carta Fundamental y tiene como punto de partida otra libertad también dispuesta en la misma Constitución, cual es, la libertad de comercio, según ella todos los ciudadanos podemos ejercer libremente cualquier actividad económica, sin embargo, no se trata de una libertad de comercio irrestricta sino sujeta a



Uno de los casos en que se ve expresamente reflejado dicho problema, se da en el uso de Internet con fines publicitarios, en donde el nombre de dominio se convierte en esa marca que se pretende difundir por la red.

En general, la publicidad independientemente del medio en que se utilice, se ha convertido en una forma de difusión, a través de la cual los agentes económicos dan a conocer los atributos, las virtudes y características de los bienes y servicios que ofrecen al consumidor. <sup>(40)</sup> <sup>(41)</sup>

Ya es conocido dentro de nuestro ámbito jurídico la regulación que de ciertas prácticas publicitarias hace la Ley 7472, ley que establece varios supuestos bajo los

---

limitaciones establecidas por la propia Constitución, estos límites obedecen a razones del desarrollo humano, de seguridad, de salud, de protección del ambiente u otras de interés social.

El libre comercio conlleva a su vez al principio de libre competencia, igualmente tutelado en la Carta Magna, para garantizar el ejercicio del comercio respetando las reglas comerciales de la oferta y la demanda, lo que como podemos ver constituye un límite a la libertad de comercio, porque la competencia dentro de los mercados comerciales debe someterse al respeto de principios como la igualdad de participación dentro del intercambio comercial, el derecho de los consumidores a obtener bienes y servicios de calidad, el derecho de todo consumidor a ser informado de manera adecuada sobre las propiedades de los bienes y servicios de consumo, la libertad de elección.

<sup>40</sup> "Dentro de los derechos de cada consumidor está el tener acceso a información veraz y suficiente que permita tomar mejores decisiones de compra; convirtiendo a la publicidad en un nexo entre vendedores y compradores, siempre que se realice en un mercado transparente y competitivo, donde el beneficio sea tanto para los consumidores como para los agentes económicos; se convierte en este sentido la Publicidad en una importante herramienta de competencia. Evidentemente, dentro de lo que lícitamente permitido, en este caso en particular de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Ley 7472 (LPCDEC)."

Comisión para Promover la Competencia, Sesión Ordinaria número 16-99, Acuerdo Artículo Octavo, de 17 H de 25 de mayo de 1999 Hora: 17:00.

<sup>41</sup> "La publicidad que aparece en los medios de comunicación incluye regularmente una dirección de nombre de dominio, junto con otros medios de identificación y comunicación, como el nombre de la empresa, la marca y los números de teléfono y telefacsímil. Sin embargo, si bien los números de teléfono y telefacsímil son una serie anónima de números sin significado, el nombre de dominio, debido a su finalidad de servir para recordar e identificar, con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o servicios."

<http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-es.html>



cuales se establecen ciertas formas de publicidad que son consideradas de naturaleza ilícita y desleal, como sería por ejemplo, el caso de la publicidad que atente contra la dignidad y derechos de las personas, según es reconocido en la misma Constitución Política. También es ilícita la publicidad engañosa y en general de conformidad con la ley de cita, es ilícita la publicidad desleal.

En el caso de la utilización de los nombres de dominio como una forma de publicidad desleal, podemos considerar engañosa la publicidad que presentada de cualquier manera induzca o pueda llegar a inducir a error a sus destinatarios, de manera que provoque en ellos un comportamiento económico que no sería el mismo, si el tipo de publicidad empleado fuera de otra naturaleza, incluso se considera ilícita la publicidad que puede llegar a causar perjuicio a un competidor <sup>(42)</sup>.

Tales supuestos pueden presentarse y normalmente así sucede, cuando un navegador de Internet, que pretende encontrar información sobre un producto cualquiera, ingresa como nombre de dominio el nombre de la marca del bien o servicio que él está buscando y en su búsqueda se encuentra con un sitio que no guarda relación alguna con lo buscado o se encuentra con un bien o servicio similar o igual, pero de un competidor del productor o prestador del servicio que en un inicio buscaba.

---

<sup>42</sup> "La publicidad puede convertirse en publicidad engañosa cuando "... ella no sólo atenta contra los consumidores sino también contra los competidores...". Al respecto, la legislación española, define la publicidad engañosa como aquella que induce o produce error en los consumidores, generando efectos en el comportamiento económico o perjudicando a un competidor."

Comisión para Promover la Competencia, Sesión Ordinaria número 16-99, Acuerdo Artículo Octavo, de 17 H de 25 de mayo de 1999 Hora: 17:00.



Bajo este panorama, ha ocurrido un engaño al posible consumidor y a su vez estamos ante un comportamiento desleal entre empresas competidoras de productos iguales o similares, todo lo cual ha ocurrido en Internet y por la utilización de un nombre de dominio, que a su vez constituye una marca, de la cual no es titular quien la publicita en la red, pero que al pasar a ser un nombre de dominio registrado, el titular de la marca puede no ser el propietario de dicho nombre, aun cuando su registro sea en apariencia de mala fe.

Para considerar que esta forma de publicidad es engañosa, debemos escudriñar los motivos de la oferta que se hace a través del nombre de dominio y determinar si se trata de razones bien intencionadas o de buena fe o si sucede todo lo contrario, es decir, se llega a determinar la mala fe de tal accionar.

Todavía la situación puede llegar a ser más compleja, si el contenido, la forma de presentación o la difusión de la publicidad en un sitio de la Red al cual se logró acceder gracias a la utilización de un nombre de dominio que ha sido registrado, pero que a su vez es una marca también registrada, provoca el desprestigio, la denigración directa o indirecta de una persona, de una empresa, de productos, de servicios o actividades que son desempeñadas por el titular de esa marca. En este evento, estaríamos ante un caso claro de publicidad desleal.

La publicidad desleal también puede ocurrir cuando se induce a confusión de las empresas, las actividades, los productos y en general de las marcas que esos productos llevan y que las empresas registraron, pero la publicidad también es desleal, cuando se contraponen bienes o servicios con otros que no son similares.

Sin embargo, pese a lo expuesto, nuestra Ley número 7472, no prevé la posibilidad de que la Comisión para Promover la Competencia, pueda resolver casos de



competencia desleal de ninguna naturaleza, es decir, no se establece ningún mecanismo que le permita a dicha Comisión llevar a cabo un procedimiento administrativo, ni un procedimiento arbitral en donde se ventilen problemas como el que nos ocupa. Al respecto ha dicho la misma Comisión:

" El artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que son prohibidos entre los agentes económicos los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, aceptados en el sistema de mercado, que causen daño efectivo o amenaza de daños comprobados; igualmente se detallan cuáles son los actos que se consideran prohibidos. Sin embargo la misma norma señala que: "(...) Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil."<sup>43</sup>

Es lo suficientemente claro el numeral 17 citado, el cual en su párrafo final establece que los agentes económicos que se ven afectados por alguna de las situaciones previstas en esa misma norma, deben defender sus derechos en sede judicial, a través del proceso sumario regulado en nuestro Código Procesal Civil. Posición que se fortalece con lo previsto en el párrafo final del artículo 18 de la misma ley y que deja un sin sabor por lo menos para efectos de una aplicación de la normativa en el caso de conflicto con nombres de dominios y marcas, porque al no estar previsto un procedimiento administrativo en dicha sede automáticamente deberíamos acudir a la sede judicial, salvo que se regule la situación o que las

---

<sup>43</sup> Comisión para Promover la Competencia, Sesión Ordinaria número 08-98, Acuerdo Artículo Noveno, de 17 H del 3 de marzo de 1998.



---

partes involucradas se sometan a un procedimiento como el de la Política Uniforme de la OMPI.

h) Código Procesal Civil.

El tema de la sede judicial competente para conocer un caso de conflicto entre un nombre de dominio y una marca, es uno de los temas más apasionantes en este campo, por esta razón quisimos ahondar un poco en nuestro Código Procesal Civil, para analizar si existe la posibilidad de dilucidar un tema como este, en nuestros estrados judiciales.

Ya dijimos antes, cuando comentamos sobre la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que la mayoría de los conflictos sobre estas dos figuras, tanto nombres de dominio como marcas, son casos que catalogamos como de competencia desleal, pero que sin embargo, dicha Ley remite en forma directa a la vía judicial, concretamente a los procesos regulados a partir del artículo 432 del Código en estudio, que son las normas del Proceso Sumario.

No obstante, antes de entrar a esta parte del Código, queremos señalar algunas otras normas de interés para nuestro estudio.

En primer término, mencionamos el numeral 46 del Código, que se refiere a la competencia del juez costarricense, dicha norma es taxativa y establece sólo tres posibilidades para que un juez nacional conozca de un conflicto.

El primero de los supuestos, se refiere al caso de que el demandado, sin importar su nacionalidad esté domiciliado en Costa Rica, de manera que si el titular de una marca pretende demandar a un titular de un nombre de dominio que lleva su



marca, éste último debe radicar en Costa Rica ya sea una persona física o jurídica, no necesita el demandante estar en la misma condición, por lo que puede demandar cualquier persona extranjera.

El segundo supuesto establece que es competente un juez costarricense cuando la obligación deba cumplirse en Costa Rica, este supuesto es más difícil de aplicar, pues producto de un contrato de registro de un nombre de dominio, dicho nombre es utilizado internacionalmente, por toda la Red y no podemos decir que existan obligaciones que deban cumplirse en un territorio específico o delimitado.

Contrario sucede, como ya hemos dicho respecto del derecho de marca, que normalmente está circunscrito a un territorio, de manera que sí podríamos tener la opción de que el titular de una marca demande por competencia desleal a una persona física o jurídica que deba cumplir las obligaciones de una competencia leal en un territorio dado, aunque de nuevo caemos en el problema de determinar si el acto de competencia se dio específicamente en dicho territorio o si ocurrió en toda la red. Esta situación nos lleva a lo descrito en el inciso 3 de esta norma, pues precisamente es la que pretende que se establezca una demanda con motivo de hechos ocurridos en Costa Rica.

Según lo anterior, ningún sujeto estaría interesado en accionar judicialmente en nuestro país, pues la competencia del juez nacional podría cuestionarse.

Ahora bien, en apego estricto a lo dispuesto por la Ley 7472, el proceso sumario al que debe acudir por actos de competencia desleal, como podrían presentarse entre marcas y dominios, es un procedimiento utilizado en respeto a la remisión hecha por dicha ley y no porque sea uno de los asuntos previstos en el Código Procesal Civil, ya que dicho Código en el artículo 432, dice cuál es la materia del



---

Proceso Sumario y señala también en forma expresa esa materia, dentro de la cual nunca se menciona la competencia desleal.

Por otro lado, el Título IV, del Libro II, del Código Procesal Civil, es el que rige los denominados Procesos Especiales, dentro de los cuales se encontraba el Proceso Arbitral, proceso sobre el cual queremos hacer algunos comentarios y algunas relaciones con los procesos arbitrales de solución de controversias, previstos por la OMPI en el tema que nos ocupa, pese a que ya tales procesos están regulados en otro instrumento legal.

Al igual que lo dispuso nuestra Ley Fundamental, el numeral 507 del Código Procesal Civil, decía que todas las pretensiones patrimoniales podrían debatirse en un proceso arbitral, pero a diferencia del procedimiento previsto por la OMPI, aquí no existía demanda, sino que lo que daba inicio al proceso era un compromiso arbitral que es redactado por las partes implicadas o por el juez si una de ellas no quería otorgarlo. El contenido de dicho compromiso estaba previsto en el numeral 510 y se trataba de un documento dirigido a la autoridad judicial en donde interesa destacar que las partes llegaban al acuerdo de someter ciertos asuntos a los árbitros, esta es la homóloga de la cláusula compromisoria del proceso de la OMPI, más aquí es suscrita por las partes en un mismo documento, en el proceso de la OMPI, es suscrito entre el solicitante del registro y la autoridad registradora en un contrato de registro del nombre de dominio.

En cuanto a la integración o el nombramiento de los árbitros, éstos eran designados por las partes o en su defecto los designaba el juez, ya se tratare de árbitros de derecho o de equidad. Ambos procesos coinciden en que el órgano arbitral puede ser unipersonal o colegiado, en cuyo caso estaría integrado por tres miembros, sólo





que la OMPI aún no ha determinado si deben ser sólo tres miembros o pueden ser más.

Una de las ventajas señaladas para el proceso arbitral de la OMPI consiste en que se trata de un proceso muy económico, pues bien no dudamos de que sucedía lo mismo con el proceso arbitral regulado en nuestro Código de cita, pues el artículo 517 que regía la tarifa de los honorarios de los árbitros, establecía bases muy bajas, claro está no se está tomando en cuenta los demás gastos que podría devengar un interesado, como asesorías, etc.

El plazo para concluir el proceso arbitral era más amplio en nuestro Código, porque se establecía un plazo de seis meses desde la fecha en que los árbitros iniciaban el proceso y hasta el dictado del laudo, más en cambio hablamos de un plazo de unos cuarenta y cinco días en el proceso de la OMPI y aquí todavía existe la facultad de las partes de ampliar dicho plazo.

De conformidad con las normas derogadas del Código Procesal Civil un conflicto entre dominios y marcas, debía regirse por las normas del proceso arbitral de derecho, no por el de equidad y es en el numeral 522, donde vemos que una vez conformado el órgano arbitral y una vez que ellos hayan tomado posesión de sus cargos es donde se da traslado a ambas partes para que formulen sus pretensiones, de manera que no es una sola parte la que lo hace, sino ambas y de la misma forma ambas partes pueden contestar las alegaciones del contrario. Una vez contestados los alegatos, se pasa a la evacuación de las pruebas presentadas y se puede dar plazo hasta para alegatos de conclusiones, como solicitar prueba para mejor resolver y finalmente se procedía al dictado del laudo.



He ahí otra diferencia, mientras que aquí hablamos de un laudo, la resolución que se dicte en un proceso de la OMPI, no tiene esta condición y por otra parte el laudo nuestro no tenía recurso alguno, salvo el de nulidad, y además tenía el carácter de cosa juzgada, mientras que en el proceso de la OMPI, no se ha previsto la posibilidad de recurrir al menos por nulidad.

Para ejecutar un laudo sin embargo, nuestras normas son más engorrosas, pues se tenía que acudir a las normas que rigen la ejecución de sentencias, mientras que en el proceso de la OMPI, se ejecuta por parte del registrador del dominio, por lo menos la transferencia del mismo al titular de la marca, si es que éste llevaba la razón.

i) Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social.

Esta es la Ley que nosotros creemos puede ser aplicada para poder llevar a cabo un procedimiento que no sea judicial y que cumpla con ciertos requisitos semejantes a los de las Políticas Uniformes de la OMPI. No queremos decir con esto, que tales Políticas sean la única alternativa procesal viable en un problema entre dominios y marcas, más como dentro de este trabajo hemos querido demostrar que aún sin regulación expresa dentro de nuestro país, es posible pensar en alternativas a la solución de un conflicto de esta naturaleza, haciendo una interpretación y una aplicación de todo nuestro Ordenamiento Jurídico, es decir, echando mano de todos los recursos legales con los que contamos, no podemos dejar de mencionar una Ley que pese a su trascendencia e importancia ha sido de escasa aplicación dentro de Costa Rica.

Los motivos que no han permitido una amplia aplicación de esta ley, no nos interesa analizarlos acá, pero lo cierto es que constituye un importante instrumento



---

para solucionar diferencias, poniendo de acuerdo a las partes y fomentando la paz social.

En fin, adentrándonos en nuestro campo, empecemos por decir que esta Ley propone las alternativas de conciliación y mediación entre particulares, las que son figuras que pueden alcanzarse en forma extrajudicial y a través de un mediador o conciliador. Lo mismo sucede con la mediación o conciliación en sede judicial. Al final el acuerdo conciliatorio sea judicial o extrajudicial debe cumplir con los requisitos dispuestos en el ordinal 12 de la Ley de análisis.

Por su parte, el proceso de arbitraje regulado a partir del numeral 18 de esta Ley, establece la posibilidad de someter al mismo, las controversias de orden patrimonial, que incluso pueden ser presentes o futuras o que se estén debatiendo en sede judicial, por lo que están pendientes de fallo o por el contrario, que ya no estén pendientes de resolución judicial. Al igual que en el Código Procesal Civil, se parte de un convenio escrito entre las partes, donde acuerdan someter sus diferencias al arbitraje, lo que es diferente al proceso de la OMPI, ya ahí si bien se parte de una cláusula compromisoria, no se suscribe ésta entre las partes, sino entre el solicitante del registro de un nombre de dominio y la autoridad registradora.

Una diferencia con el CPC y con el proceso de la OMPI, es que se señala que cuando las partes se sometan a un arbitraje de derecho y no de equidad, los integrantes del tribunal arbitral, siempre serán abogados y resolverán las controversias con apego a la ley aplicable, por lo que aquí caeríamos de nuevo en el problema de que el tribunal arbitral carecería de una norma o regulación especial para solucionar los conflictos entre dominios y marcas, porque no la hay en Costa Rica, sin embargo, de todo lo expuesto hasta aquí, también sabemos que



este tribunal no tendría por qué dejar de resolver, porque pese a la carencia de una norma especial, lo cierto es que puede acudir a todas las normas que hemos señalado, como parte de nuestro Ordenamiento Jurídico y sobre todo a las normas sustantivas de protección de marcas frente a actos de competencia desleal, que sí rigen dentro de nuestro territorio.

Además esta problemática se ve solucionada por la misma Ley, cuando en el artículo 22 permite que el tribunal arbitral aplique la ley sustantiva que las partes hayan seleccionado, de manera que el vacío legal puede ser llenado con alguna ley especial que sobre dominios y marcas, las partes escojan y si en definitiva el tribunal tuviera que aplicar la ley costarricense, la solución sería proceder como lo hemos indicado, sin olvidar que también tiene la posibilidad de acudir a las fuentes no escritas del derecho, como la costumbre y los usos, donde consideramos que existe una costumbre comercial bastante arraigada en cuanto a la materia de Internet, dominios y marcas se refiere.

Además de lo anterior, las partes que tengan un conflicto entre dominios y marcas, podrían convenir someter el asunto al grupo de expertos del que habla el proceso de la OMPI, que se supone son un grupo especializado en la materia y que han dictado hasta la fecha una cantidad de resoluciones bajo procedimientos de naturaleza arbitral. Decimos esto porque el mismo artículo 21 de la Ley de cita dice:

"En el acuerdo arbitral, las partes podrán someter el conocimiento de la controversia a las reglas, los procedimientos y las regulaciones de una entidad en particular, dedicada a la administración de los procesos arbitrales." <sup>(44)</sup>

---

<sup>44</sup> Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley número 7727 del 14 de enero de 1998, art. 21.



De esta forma, seguir el procedimiento de la OMPI, bajo sus reglas, su procedimiento, dependería de que efectivamente el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, sea considerado como una entidad dedicada a la administración de estos procedimientos, más cabría preguntarse para quién debe tener esa condición, para alguna autoridad costarricense o para las partes que están en conflicto. A este respecto la Ley no dice nada, más por las características del proceso arbitral, creemos que esta es una decisión de las partes implicadas.

La desventaja, sin embargo de someter un asunto como el que nos ocupa a un Centro de esta naturaleza, sería la naturaleza que tendría la resolución final, pues ya vimos que dentro de las Políticas de la OMPI, no se ha definido si esta resolución tiene la fuerza de la cosa juzgada, a diferencia de las resoluciones seguidas por los procesos regulados en nuestras leyes, no obstante, creemos que dentro del mismo acuerdo que conviene en seguir los procedimientos de la OMPI y someter el asunto a sus tribunales de arbitraje, se puede indicar que la resolución a la que se llegue tendrá las mismas condiciones que establece nuestra Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y de Promoción de la Paz Social.

Reforzando el criterio del artículo 21, está el numeral 39 de esta misma Ley, que le permite a las partes escoger libremente el procedimiento que regulará el proceso, siempre que este proceso escogido respete los principios constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción y si no fuere que las partes las que escogen este proceso, podría un tribunal ya integrado, decidir aplicar el procedimiento de la OMPI, pues la misma norma citada dice que puede adoptar normas o procedimientos sobre arbitraje utilizados por entidades nacionales o internacionales, pero si el tribunal tuviera problemas en considerar a esta entidad como una institución acreditada en la administración de este tipo de



procesos, puede no temer sobre la aplicación de sus procedimientos ya que puede también utilizar leyes o reglas modelo, como sería el caso de las Políticas de la OMPI, que son reglas modelo, publicadas por entes u órganos nacionales e internacionales.

En cuanto al nombramiento de los árbitros esta Ley es más amplia que el mismo procedimiento de la OMPI y que nuestro CPC, porque además de que existe la posibilidad de que el tribunal sea unipersonal o colegiado, el órgano colegiado puede estar compuesto por tres miembros o por un número mayor, siempre que sea un número impar, pero además si las partes no se ponen de acuerdo en cuanto al tribunal unipersonal, se le puede pedir a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, su nombramiento o al Colegio de Abogados o a cualquier entidad encargada de administrar este tipo de procesos. De igual manera puede suceder que las partes acuerden que sea un tercero el que nombre el tribunal en cuestión y si las partes sí se ponen de acuerdo en su nombramiento, tratándose de un tribunal integrado con tres miembros, cada parte escoge un árbitro y los dos nombrados escogen al tercero.

Una diferencia de este proceso respecto de nuestro CPC, es que el tribunal en cualquier etapa del proceso puede celebrar audiencias para recibir y evacuar pruebas, mientras que en el CPC, parecía quedar sujeto a una etapa determinada, salvo que se tratara de prueba para mejor resolver.

Siguiendo el proceso establecido por esta Ley, el idioma utilizado para llevarlo a cabo es el español, claro está creemos que salvo que se escoja otro procedimiento, como puede ser el de la OMPI, porque en este evento la situación es diferente.



---

En cuanto a plazos se refiere, el proceso de esta Ley se rige por los mismos plazos del CPC, por lo que sí es un procedimiento más largo que el previsto por la OMPI.

El inicio de los procedimientos es diferente tanto al proceso del CPC, como al de la OMPI, se inicia con la comunicación que hace una de las partes a la otra, sobre la solicitud de someter sus controversias al arbitraje, esta etapa es posterior al acuerdo arbitral y una vez que se haya instaurado el tribunal arbitral. Luego de dicha solicitud se presenta el escrito de pretensiones que es un documento de demanda con hechos, los puntos de la controversia, las pretensiones y la prueba aportada, posteriormente se presenta el escrito de respuesta de la otra parte, de manera que a diferencia de lo que ocurría en el CPC, sí tenemos una parte demandante y otra demandada, en dicha contestación deben aceptarse o negarse las pretensiones y también debe aportarse la prueba e incluso contraprestaciones.

Una vez finalizada la etapa de evacuación de pruebas y las audiencias que se hayan otorgado, se procede a la etapa de conclusiones, las que pueden presentarse por escrito o en audiencia oral según lo disponga el tribunal, para luego entrar al dictado del laudo.

Las características de este laudo, están previstas en el numeral 58 de la Ley en estudio, el cual dispone que es escrito, definitivo, vinculante para las partes, inapelable, salvo por el recurso de revisión y de nulidad (otra diferencia en cuanto al proceso del CPC y a los procesos de la OMPI), tiene los efectos de la cosa juzgada material y debe ser cumplido sin demora y a diferencia de la resolución que se dicte bajo los parámetros de la OMPI, el laudo es público, pero las partes pueden convenir lo contrario, más en la OMPI siempre es público.



Sobre los honorarios a cancelar a los miembros del tribunal, sí consideramos que la cuantía de éstos no hace más barato un proceso arbitral respecto de uno judicial, pues de conformidad con la regulación del 68 de esta Ley, pueden llegar a ser bastante cuantiosos.

## CONCLUSION.

Es dentro de este Capítulo, donde se hace el desarrollo del tema central de este Trabajo Final de Graduación, un Capítulo que si se quiere es mucho más extenso que el primero, pero que encierra de manera muy concreta todos los aristas que nos interesaba destacar con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de este estudio.

Hemos logrado dar a conocer un tema novedoso y desde un punto de vista estrictamente jurídico, pese a las discusiones que en el mundo del Derecho se han venido gestando en los últimos tiempos y que no han logrado alcanzar un norte común.

Conocimos sin embargo, un concepto acerca de los nombres de dominio que no es estrictamente jurídico, sino técnico, como también lo son aquellos conceptos que se refieren a su estructura. De la misma forma pudimos determinar el proceso de registro que de los nombres de dominio se hace ante la ICANN o sus sedes locales, por decirlo de alguna manera y lo que es más importante la relación que guardan los mismos con la marcas, sumergiéndonos así en los actos de competencia desleal que por su uso se generan en contra de las mismas marcas.

Una vez hecho este recorrido hemos llegado a concluir el tipo de soluciones que se han propuesto en el ámbito internacional, frente al conflicto generado en Internet,





---

entre los dominios y las marcas, para terminar nuestro estudio con el análisis de nuestra legislación patria así como de normas internacionales también incorporadas dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, que nos han permitido demostrar que pese a no existir una legislación concreta sobre el problema planteado, al menos en nuestro país, existe suficiente legislación para enfrentar y brindar soluciones eficientes tanto en materia procesal como en otras instancias a conflictos por actos de competencia desleal, generados por el uso de marcas como nombres de dominio en Internet.

Con ello, hemos logrado demostrar los objetivos dos y tres de los objetivos generales y el segundo y tercero de los objetivos específicos.



## **CONCLUSION GENERAL**

Una realidad innegable de nuestros tiempos es que Internet se ha convertido en el medio que cada día atrae a más cantidad de usuarios o de personas, personas que son de todas partes del mundo, de todas las edades, de cualquier cultura y con diversos idiomas, personas que la utilizan con fines informativos, educativos, investigativos y hasta de entretenimiento, políticos y para sus negocios.

Como medio de comunicación global se ha desarrollado en forma instantánea a través del texto, el sonido, el video, gráficos o imágenes.

Es por ello, que no podemos obviar el hecho de que Internet es transfronteriza y por ende penetra en muchas jurisdicciones, que además cuenta con la característica de que ha sido un fenómeno descentralizado y sin regulación legal.

Internet es pues, parte de un mundo digital distinto al mundo material conformado por átomos, ya que el mundo digital está compuesto de señales electromagnéticas, destacándose los llamados bits, que no son otra cosa que puros unos y ceros, se trata del mundo desmaterializado.

Como parte de este mundo desmaterializado están los nombres de dominio, no obstante, no son los bits de ese nombre los que nos interesan dentro de este estudio, sino que nos interesa ver al nombre de dominio ya sea que se registre en un gTLD o en un ccTLD, como aquel que le otorga a su titular una presencia global ya que a través suyo puede ser contactado desde cualquier parte del planeta.

Por esta razón es que no podemos dejar de mencionar, que existe una relación estrecha entre Internet y la globalización, esta última entendida como la



---

integración de mercados, de bienes o servicios y de capital, en otras palabras como la integración del comercio internacional.

Las características particulares de los nombres de dominio y los alcances que se han dado en el campo comercial a través de ellos, ha traído a colación el surgimiento de otros temas derivados del conflicto entre nombres de dominio y marcas, conflictos que nacen en virtud de las diferencias entre ambas figuras y de las que se han aprovechado los llamados ciberocupadores.

Para atacar los problemas ante las controversias entre dominios y marcas, organismos internacionales o entidades internacionales como la OMPI y la ICANN, se han preocupado por encontrar soluciones al respecto, sin embargo, es nuestro criterio que tal búsqueda no debe limitarse a la solución internacional o mejor dicho las propuestas internacionales no son una solución válida por si sola, sino que creemos que ellas son los parámetros internacionales que dan pie a los lineamientos que deben implementarse a nivel local, respetando las características particulares de la legislación de cada uno de los Estados.

Con ello queremos decir, que no es necesaria la celebración de una serie de tratados internacionales con el objeto de regular el conflicto entre dominios y marcas, para ello basta con que exista un consenso internacional y lineamientos o mínimos a seguir impuestos por la comunidad internacional.

Partiendo de esos mínimos, cada Estado deberá regular lo que tenga que ver con la Red y posteriormente lo concerniente a la Solución de Controversias entre dominios y marcas, lo que resultará en beneficio de una competencia comercial leal. Es decir, cada Estado debe ir adaptando su realidad con las normas que implemente, lo que debe ser en forma homogénea o paralela a las soluciones de la



comunidad internacional, para que así no se generen conflictos legales entre jurisdicciones, ya que determinar una autoridad mundial emisora de políticas y garante del hiperespacio es una cuestión muy delicada todavía en discusión.

En lo que se refiere a la solución de controversias entre dominios y marcas tenemos que a raíz del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, se llegó a determinar como una recomendación, la creación de un procedimiento uniforme de solución de controversias, partiendo de una serie de principios que son aceptados por la mayoría de los Ordenamientos locales, así como en el derecho internacional.

Es conocido de todos nosotros que la labor internacional en cuanto a marcas se refiere, inició desde 1883 con la celebración del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, instrumento jurídico que marcó la pauta en la elaboración de las leyes nacionales sobre marcas y que por ende permitió la convergencia entre muchas leyes de marcas nacionales, al lado de un régimen jurídico internacional bien definido, que hoy día se rige ya no sólo por el Convenio de París, sino que también por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Por su parte en materia de Nombres de Dominio, la Política Uniforme de la OMPI no pretende ni puede llegar a regular todos los aspectos de la interfaz entre las marcas y los nombres de dominio, sino que solamente señala un "mínimo común denominador" de principios que son aceptados internacionalmente en lo que respecta al uso abusivo de las marcas. Este punto de vista, es el que nos permite atrevernos a decir que la misma OMPI, ha llegado a la misma conclusión que hemos propuesto en este Trabajo Final, cual es que no es necesario que los Estados



---

se preocupen por legislar el tema del conflicto entre dominios y marcas, sino que basta poner en práctica la legislación ya existente.

Con esta alternativa se lograría evitar la separación de los dos sistemas que encontramos enfrentados, el sistema de los nombres de dominio y el de las marcas, el primero en el espacio cibernético y el segundo como parte del sistema de propiedad intelectual que es anterior al surgimiento de Internet.

Sin duda alguna nos encontramos ante un tema que conlleva un problema que debe ser analizado por el juez, el legislador y la doctrina, desde sus diferentes ángulos.

Es el legislador, quien después de un análisis adecuado, definirá si es necesario regular el tema de Internet, de la propiedad marcaria y de nombres de dominio, de la competencia desleal, con el fin de dar solución a los conflictos presentados, sin embargo, al respecto ya hemos exteriorizado nuestra posición, la cual consiste en que tales conflictos pueden ser de una u otra forma solucionados con las normas ya existentes, sobre todo si partimos del hecho de que nos encontramos ante un tema que evoluciona constantemente, por lo que en nuestro criterio debe obedecerse a una regulación de mínimos. El legislador debe obedecer a la realidad y plasmarla en regulaciones acordes con la misma, se trata de un proceso intenso y continuado, que exigirá un seguimiento atento de los cambios para determinar si es conveniente adoptar medidas para proteger y reforzar la efectividad de la propiedad intelectual en este nuevo entorno digital.

Estas son nuestras opiniones en caso de que se decidiera regular en alguna medida el tema que hemos desarrollado, más logramos demostrar que aún no reglando el conflicto por actos de competencia desleal generado por el uso y registro de marcas



como si fueran nombres de dominio, lo cierto es que en el caso costarricense nuestro Ordenamiento Jurídico garantiza la protección de las marcas frente a este tipo de actos y ello pese a la inexistencia de un conjunto normativo que rijan la protección de la Propiedad Industrial en el registro de los nombres de dominio en forma expresa.

Hemos logrado hacer un análisis de ciertas normas que integran nuestro Ordenamiento Jurídico, empezando por nuestra Carta Fundamental, pasando por nuestro Código Civil y llegando a analizar la denominada ley del RAC. Pudimos ver como la protección marcaria frente a actos de competencia desleal donde se publicita la marca a través de un nombre de dominio, causando incluso confusión en el consumidor, encuentra fundamento en procesos que pueden ser judiciales o incluso arbitrales y que los actos de esta naturaleza son atacados por el mismo Convenio de París y por el ADPIC, viniendo a plasmarse a su vez en nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, lo mismo que en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y ni qué se diga de la Ley número 7472.

En fin, partiendo de los principios de nuestro Código Civil y haciendo una interpretación armónica de nuestro Ordenamiento, es posible una solución a los conflictos entre dominios y marcas en Internet, pese a que en nuestro país no se ha legislado específicamente este tema.



## **BIBLIOGRAFIA**

### **LIBROS**

BARRIUSO RUIZ (Carlos)

Informática y Derecho: Internet y comercio electrónico, España, 2000

FERNANDEZ NOVOA (Carlos)

Propiedad Intelectual y competencia desleal: perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal, jornadas sobre la materia, 2001

LEMA DEVESA (Carlos) y GARCIA VIDAL (Angel)

Problemas de Derecho de Marcas en Internet, España, 1999

WHITEHEAD (Paul)

Aprenda Redes Visualmente, San José, Trejos Hermanos Sucesores, S.A, 1997

### **REVISTAS**

BARDALES MENDOZA (Enrique)

Conflicto entre los nombres de Dominio en Internet y los derechos sobre marcas,  
Revista Electrónica de Derecho Informático, No. 01, Agosto de 1998

BARZALLO (José Luis)

Peligros en las Resoluciones a las Controversias entre Marcas y Nombres de Dominio, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.11, Enero del 2000.



FERNANDEZ ORIGGI (Italo)

Economía Digital, Revolución Digital y Regulación Jurídica, Revista Electrónica de Derecho Informático, No. 24, Julio del 2000

IIARTE AHON (Erick)

Nombres de Dominio, una revisión de la situación actual, Revista Electrónica de Derecho Informático, No. 11, Noviembre del 2000.

JAY KAUFMAN (Ian)

El Sistema de Nombres de Dominio: Actuar ahora o lamentar después,, Revista Electrónica de Derecho Informático, No. 3, Noviembre del 2000.

MARTINEZ MEDRANO (Gabriel)

Propiedad Intelectual en Internet. Aspectos del derecho de autor en el ciberespacio. Responsabilidad de los proveedores de Internet por infracciones al derecho de autor cometidos por usuarios, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.24, Julio del 2000

MERCURIALI (Carlos)

El desafío de las marcas en Internet, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.27, Octubre del 2000.

PEREZ DAUDI (Vicente)

La Jurisdicción y las medidas cautelares en los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.6, Octubre 2000.





RAMOS SUAREZ (Fernando)

Leyes que gobiernan Internet y normativas legales a aplicar en un entorno donde no existen fronteras geográficas, Revista Electrónica de Derecho Informático, N° 10, Mayo de 1999.

RIVAS (Xavier)

Comercio Electrónico en Internet. Aspectos Jurídicos, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.01, Agosto de 1998

SANZ DE ACEDO HECQUET (Etienne) Marcas y Nombres de Dominio Comentario a la decisión del Centro de Mediación Arbitraje de la OMPI: Caso Banesto.org y Banestos.net, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.24, Julio del 2000

SEDOF (Miguel)

El interés legítimo de la Ley de Marcas Argentina y las disputas de Dominio en Internet, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.24, Julio del 2000

VALVERDE KOEHLIN (Carmen), La protección del Consumidor en el Comercio Electrónico, Revista Electrónica de Derecho Informático, No.19, Febrero del 2000

## **TESIS**

MONGE MOLINA (Beatriz) y MURILLO BARRIOS (Gerardo)

La seguridad Jurídica de la Compraventa Mercantil por medio de Internet, San José, Tesis para optar al Título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2000.



---

SANCHEZ DELGADO (José Daniel) y otra

Algunas Figuras Delictivas en Internet, San José, Tesis de Grado para optar por el Título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1999

### **TEXTO PUBLICADO POR UN ORGANISMO PRIVADO**

Infosgroup

Seminario La Ruta hacia el e- Business: El Modelo de los Negocios del Futuro

Fundes

Seminario Comercio Electrónico e Internet

### **TEXTO PUBLICADO POR UN ORGANISMO PÚBLICO**

Instituto Costarricense de Derecho Notarial

Seminario Notariado Digital, San José, Costa Rica, 2001

### **PUBLICACIONES**

CARPIO (Miguel)

La Competencia Desleal y sus efectos sobre la dinámica del Mercado.

CHESAL PALAU (Jorge)

Los nombres de dominio en Internet. Aspectos Jurídicos en México.



---

La Competencia Desleal al Debate. Se impone la razón. España, setiembre de 1999.

SUAREZ ORTIZ (Edgar)

Propiedad Industrial, Competencia Desleal, Publicidad y Autorregulación Publicitaria.

### **PERIODICOS**

HESS (Christian), Control Legal en Internet, El Financiero, año 3, No. 107, Edición del 14 al 20 de abril de 1997.

### **CONSTITUCION POLITICA**

Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Ediciones SEINJUSA, 4ta Edición, 1996.

### **CODIGOS**

Código Civil de Costa Rica, Editorial Porvenir, 5ta Edición, 1992.

Código Procesal Civil, No. 7130 de 16 de agosto de 1989.

### **LEYES**

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, Editec Editores, 5ta. Edición, 2000.



Ley de Marcas y otros signos distintivos, No. 7978, de 1 de marzo del 2000.

Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No. 7727, de 9 de diciembre de 1997.

Aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, No. 7475, de 1994.

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8083 de 5 de octubre del 2000.

### **RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS**

Dictamen de la Comisión Preventiva Central, Rol número 140-98 FNE, Avon Products Incorporated y otra contra Comercial Lady Marlene, S.A,

Comisión para Promover la Competencia, Sesión Ordinaria número 16-99, Acuerdo Artículo Octavo, de 17 H de 25 de mayo de 1999 Hora: 17:00.

### **DIRECCIONES ELECTRONICAS**

[http://www.publicaciones.derecho.org/redi/Index\\_General](http://www.publicaciones.derecho.org/redi/Index_General)

<http://www.rebitaibiz.com>

<http://cariari.ucr.ac.cr/derecho>

<http://www.ucr.ac.cr>

<http://uncitral.org/spanish/texto/electcom/ml-ec.htm>



---

<http://www.procompetencia.gov.ve/dinamercado.html>  
<http://www.info2000.csic.es/midas-net/docs/prtsoftware/testo.com>  
<http://publicaciones.derecho.org/doctrinal/Colombia/colombia1>  
<http://quepasa.cl/revista/1467/29.html>  
<http://www.dominiuris.com/casos/eeuu.htm>  
<http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavis2.html>  
<http://www.araquereyna.com>  
<http://members.es.tripad.de/federico.pablo/Docufede/con7.PDF>  
<http://derin.uninet.edu/cgi-bin/derin/trabajos>  
[http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf/artana\\_navajas.pdf](http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf/artana_navajas.pdf)  
<http://www.meic.go.cr>  
<http://www.poderjudicial.go.cr/scij>  
<http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/fichaphp?zip=>  
<http://www.pymesite.com/canal/MarcasYPatentes/default.asp?ld=>  
<http://www.arbiter.wipo.int/domains/gtld/index-es.html>  
<http://wipo2.wipo.int/process2/index-es.html>  
<http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-es.html>  
[http://v2.vlex.com/global/redi/detalle\\_doctrina\\_redi.asp?articulo=152584](http://v2.vlex.com/global/redi/detalle_doctrina_redi.asp?articulo=152584)  
[http://v2.vlex.com/global/redi/detalle\\_doctrina\\_redi.cuba.asp?articulo=152562](http://v2.vlex.com/global/redi/detalle_doctrina_redi.cuba.asp?articulo=152562)  
[http://v2.vlex.com/global/redi/detalle\\_doctrina\\_redi.chile.asp?articulo=163057](http://v2.vlex.com/global/redi/detalle_doctrina_redi.chile.asp?articulo=163057)  
<http://wipo2.wipo.int/process2/report/word/annex6-es.doc>  
<http://wipo2.wipo.int/process2/report/word/annex15-es.doc>  
<http://www.mueblesespaña.com/ReportajesSeptiembre/324.htm>  
<http://www.procompetencia.gov.ve/dinamercado.html>  
<http://www.info2000.csic.es/midas-net/docs/prtsoftware/texto.com>  
<http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavis2.html>  
<http://www.dominiuris.com/documentación/comentarios/panavision.htm>



---

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=hitorinter.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=hitorinter.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=conce.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=conce.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=interprotco.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=interprotco.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=defintra.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=defintra.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=internetcat.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=internetcat.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=redintern.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=redintern.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=int.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=int.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=plestra.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=plestra.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=insobrinternet.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=insobrinternet.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=internetge.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=internetge.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?  
zip=oriarpa.zip=interorigen.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/ficha.php?zip=oriarpa.zip=interorigen.zip)

[http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/fichaphp?  
zip=que es internet.zip](http://www.rincondelvago.com/html/fotocopiadora/paginas/fichaphp?zip=que es internet.zip)

<http://vlex.com/redi/No. 36 - Julio del 2001/3>

<http://vlex.com/redi/No. 37 - Agosto del 2001/14>

<http://vlex.com/redi/No. 37 - Agosto del 2001/12>



---

<http://vlex.com/redi/No. 37 - Agosto del 2001/4>

<http://vlex.com/redi/No. 12 - Agosto del 2001/12>

[http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html?wipo\\_content\\_frame=about-  
iples/tredemarks.html](http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html?wipo_content_frame=about-<br/>iples/tredemarks.html)

[http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html?wipo\\_content\\_frame=about-  
wipo/es/pdf/gib.pdf](http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html?wipo_content_frame=about-<br/>wipo/es/pdf/gib.pdf)

<http://www.wipo.int/publications/general/121/2001/junesp.pdf>

<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/index-gtld-es.html>

